



Title	特許権の間接侵害の理論
Author(s)	橘, 雄介
Degree Grantor	北海道大学
Degree Name	博士(法学)
Dissertation Number	甲第12968号
Issue Date	2018-03-22
DOI	https://doi.org/10.14943/doctoral.k12968
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/69387
Type	doctoral thesis
File Information	Yusuke_Tachibana.pdf



特許権の間接侵害の理論

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

1 はじめに

2 1959 年法（昭和 34 年法）以前

3 1959 年法（昭和 34 年法）と「にのみ」型時代

(1) 1959 年法の立法経緯

(2) 1959 年法 101 条の趣旨と基本構造

(3) 1959 年法の改正経緯の概略

(4) 「にのみ」型間接侵害の規範の形成

4 2002 年改正法と前期・多機能型時代

(1) 「にのみ」アプローチの課題

(2) 2002 年改正と制度論～技術思想アプローチと差止適格性アプローチ

5 ピオグリタゾン事件と後期・多機能型時代

(1) ピオグリタゾン事件とその課題

(2) 多機能型間接侵害の再活用論

(3) このとき、「にのみ」型間接侵害は何をしていたか？～蓋然性アプローチ

(4) 日本の歴史のまとめとその課題

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

(2) 米国法は比較法の対象として適切か？

(3) 間接侵害に関する歴史の見方

2 間接侵害の前半の歴史～19 世紀から 1980 年代まで

(1) 1952 年法以前の規定

(2) 間接侵害はどうやってはじまったか？～Wallace 事件

(3) Wallace 事件以後～寄与侵害法理の確立とその定義

(4) 広義の寄与侵害のコアの形成期

(5) 間接侵害の外縁からのコアの浸蝕

- (6) **Mercoid** 事件後の混乱から 1952 年法の成立まで
- (7) 1952 年法が解決しなかった問題と判例法による解決

3 寄与侵害の歴史

- (1) はじめに
- (2) 本質的部分の要件
- (3) 非汎用品要件
- (4) 寄与侵害の主観的要件
- (5) 寄与侵害の歴史のまとめ

4 誘引侵害の歴史

- (1) はじめに～要件の分説
- (2) 誘引行為の要件
- (3) 誘引侵害の主観的要件・その 1～主観的要件の要否
- (4) 誘引侵害の主観的要件・その 2～認識の対象 (the target of the knowledge)
- (5) 誘引侵害の主観的要件・その 3～認識の性質 (the nature of the knowledge)
- (6) 誘引侵害の主観的要件・その 4～続・認識の対象
- (7) 誘引侵害の歴史のまとめ

第 4 行為類型に応じた教唆・幫助行為の価値判断の分析

- 1 はじめに
- 2 店舗のリース
- 3 損失補償
- 4 単なる情報の提供
- 5 技術やライセンスの提供／元請け
- 6 単なる部品の設計・提供
- 7 製品の販売の際の侵害用途の教示ないし宣伝

第 5 間接侵害の効果論

- 1 はじめに
- 2 主観的要件と損害賠償
 - (1) 1952 年法以前～Tubular Rivet & Stud 事件・基準時遅めアプローチ
 - (2) Hewlett-Packard 基準対 Manville 基準時代
 - (3) DSU 大法廷判決・Global-Tech 最判以降
 - (4) Commil 最判以降
 - (5) Akamai ショック～意図のハードルを迂回する説の登場
 - (6) 事案類型別の検討

第 6 検討

1 はじめに

2 第 1 に、裁判所はどうして教唆・幫助行為に排他権を置くのか？

- (1) 問題の所在
- (2) エンフォースメントの困難性
- (3) 間接侵害制度は公共財の問題を解決するか？

3 第 2 に、裁判所はどうして多機能品と非多機能品を区別するのか？

- (1) 問題の所在
- (2) 犯罪者のコックは共犯者か？
- (3) 汎用品は誰のため？～ベータマックス事件
- (4) 多機能品に責任を課すことは公衆のアクセスの利益を害する

4 第 3 に、米国の裁判所はどうして侵害機能を分離できることを重視するのか？

5 第 4 に、米国の裁判所はどうして侵害機能を分離できない製品についても添付文書や宣伝を根拠に排他権を認めるのか？

6 第 5 に、米国法はどうして間接侵害に主観的要件を要求するのか？

- (1) 米国の主観的要件の機能
- (2) 正当化の可能性・その 1～アンチコモنز問題
- (3) 正当化の可能性・その 2～下流の者の購買行動
- (4) 主観的要件の判断基準時について

7 日本法の課題に対する示唆

- (1) 米国と日本の間接侵害の違い
- (2) 「にのみ」品の場合
- (3) 侵害機能が分離可能な多機能品の場合
- (4) 製品自体は多機能品だがラベルなどで用途が示されている場合
- (5) それ以外の多機能品

第 7 結び

文献・判例目録

- ・邦語文献（50 音順）
- ・日本の判決（年代順）
- ・英語文献（アルファベット順）
- ・米国の判決（年代順）

第1 はじめに

特許権の間接侵害とは、典型的には、特許装置の部品を製造・販売する行為である。日本の特許法には間接侵害を定めた条文として101条1・4号と2・5号があるが、近年、課題に直面している。それは、2・5号の方では、裁判例がパブリック・ドメインにまで特許権が及ぶことを恐れて、間接侵害の範囲を制限的に解したが、これに対して、学説が何とか侵害の範囲の柔軟な拡張を試みているからである。他方、1・4号の方では、逆に、裁判例が間接侵害の範囲を拡張したため、学説がパブリック・ドメインとの折り合いを付けることを求めているからである。この特許権者の権利とパブリック・ドメインとの折り合いをどう付けるのが現在の日本の間接侵害が抱える宿題ということになる。

では、以上の宿題が生じた原因、あるいは、十分に解決されていない原因は何だろうか。もしかすると、条文の要件が厳しく、柔軟な制度が自然に育つのを妨げていたことがあるかもしれない。新たな制度を議論する際には、従来の制度を眺めても答えは出ないことがあるために、ある程度、法学の外側から制度を眺めることが必要になってくる¹。しかし、従来の議論は条文の縛りを受けたものだったため、そこを突破できなかったのかもしれないのである。

そこで、本稿では二つの意味で柔軟な環境に身を置いてみたい。ひとつは、研究対象分野の柔軟性であり、単純に教唆行為を特許権侵害と規定する米国法を研究対象とし、どのような実践がなされているのかを探りたい。もうひとつは、方法論の柔軟性であり、なるべく法学的なアプローチ以外のアプローチも使い、たとえば、法と経済学を視野にいたした市場指向のアプローチも使い、既存の法制度のバイアスを受けない間接侵害の基礎理論を探ってみたい。

以下、本稿では次のような検討の順序を辿る。最初に、日本法の歴史を概観し、現在どういう課題があるのかを具体的に探る。外国法を検討する際にも、日本の問題意識から研究することで、日本の問題の解決により役立つと思うからである²。次に、米国法の歴史を概観し、その判例法の文脈を把握する。その上で、どういう幫助や教唆行為が侵害となるのかについてその境界を探りたい。最後に、米国の実践を踏まえて、それが正当化できるものなのか、また、日本の課題の解決にどう使えるかを検討する。

¹ 平井[1995]・9頁。

² 比較法研究は日本の現状からの問題意識からなされるべきとするものとして、平井[1997.4]・152-153頁。

第2 特許権の間接侵害に関する日本法の歴史と課題

1 はじめに

前項で示したように、比較法の研究は日本法の問題意識からなされるべきというのが、本稿が採る方法論である。そこで、最初に日本法の問題意識は何かを探っておきたい。具体的には、日本法の特許権の間接侵害の歴史的な展開を確認し、今抱えている課題は何かを確認しておきたい。

本論に入る前に、大雑把な展開を示しておきたい。

間接侵害の明文規定は 1959 年法で設けられたが、その下での間接侵害はおおざっぱに言って 3 つの時期がある。一つ目は、1959 年法が唯一設けた、発明の実施にのみ使用する部品に対する間接侵害規定（**にのみ型間接侵害**）が用いられた時期である。この頃の裁判例や学説の特徴はあくまでも被疑侵害製品に適法用途があるか無いかに着目するというもので、本稿では便宜上「**にのみ型時代**」と呼ぶことがある。

二つ目は、技術が進歩して多機能品が増えてきたが、適法用途の有無に着目する従来の「にのみ」アプローチの下では多機能品に対応できないことが問題となった時期である。この多機能品問題に対して、2002 年に特許法が改正され、多機能品であっても間接侵害責任を課す間接侵害規定（**多機能型間接侵害**）が設けられた。この新规定が立法された当初の裁判例や学説の特徴はこの多機能型間接侵害を活用しようとするもので、本稿では便宜上「**前期・多機能型時代**」と呼ぶことがある。

三つ目は、多機能型間接侵害が思ったより使えないという現象が生じ、あるいは、そういった問題意識が広がった時期である。この時期の裁判例や学説の特徴は、要するに、多機能型間接侵害をあまり活用しない代わりに、「にのみ」型間接侵害を活用する、あるいは、多機能型間接侵害をかなり修正して活用するというものであり、本稿では便宜上「**後期・多機能型時代**」と呼ぶことがある。

2 1959 年法（昭和 34 年法）以前

日本法の間接侵害の歴史は米国法に比べれば浅い。特許法に間接侵害の規定が設けられたのは 1959 年法からであるが、それ以前は、特許権侵害に関する規定は明文上はいわゆる直接侵害に関するもののみであり、それは物・方法の発明の製作・使用等について特許権者の権利を認める規定であった（旧特許法 35 条 1 項³⁾ 4)。そのため、たとえば、組合せの発明を構成する一部の部品や方法の発明に使用される材料を提供する行為は直接侵害に当たらない行為とされていた⁵⁾。こういった材料などの提供行為を規律する法律構成としては、民法上の共同不法行為構成⁶⁾だけではなく、特許権侵害の責任を負うかどうか

³⁾ 大正 10 年 4 月 30 日法律第 96 号（昭和 4 年 10 月 1 日施行版）。

⁴⁾ 飯塚[1934.7.5]・59 頁。

⁵⁾ 飯塚[1934.7.5]・59-60 頁。

⁶⁾ 指摘するものとして、松田[1957.4]・43 頁，露木[2013]・16 頁。

検討されており⁷、当時からこのような行為は「間接侵害」と呼ばれていたようである⁸。

なお、前提問題として、当時の特許権侵害をとりまく一般的な状況に言及しておきたい。当時は現在の特許法 100 条に当たるような特許権侵害の場合の救済の規定が無く、特許権侵害の効果は解釈によるものだった。そして、通説的には、特許権侵害の場合、民法の準占有の規定（205 条、198 条、および、199 条）が適用され、差止め請求権が認められていたようである⁹。これに対して、直接侵害以外の場合には、民法の共同不法行為の規定（719 条）が適用されるため、差止め請求権が発生しなかったと指摘されている¹⁰。

日本における間接侵害の本格的な研究論文で古い物として、1934 年の飯塚のものがあ
る¹¹。これはドイツの判例や学説を手がかりに日本における間接侵害の要件論じるもので
ある。

論者は、特許権者に直接侵害請求権を認めるだけでは、直接侵害者へのエンフォースメ
ントが困難な場合がある。また、直接侵害者が多数にのぼり、元凶である部品や材料の供
給者を差止めないと特許権の保護が不十分になることがある。そのため、特許権侵害の一
類型として間接侵害を認めるべきと説く¹²。

ここでポイントなのは、論者が既に行われた直接侵害行為に対する救済だけではなく
（前者の指摘）、将来に侵害が拡がることを防ぐこと、つまり、差止めを認めることが間接
侵害を認める趣旨だと指摘していることである（後者の指摘）。そのため、次に紹介する要
件論は差止めを見据えたものになっている¹³。

論者は、材料や部品に特許用途以外の用途が無い場合には被疑侵害者は侵害行為を予見

⁷ 飯塚[1934.7.5]・59-60 頁。

⁸ 飯塚[1934.7.5]・60 頁 [但し、「間接（的）特許侵害」という用語も用いている（69, 70 頁）]。

⁹ 荒玉[1957.5]・572 頁。

¹⁰ 露木[2013]・16 頁 [そしてそれが 1959 年法で間接侵害規定を設ける動機になったと
する。]。

ただし、反対説もあり、荒玉は、当時も特許権侵害の幫助者に対しては、物権的請求権
による構成によって差止め請求があり得るとする（荒玉[1957.9.16]・1083 頁）。

¹¹ 飯塚[1934.5.25]、飯塚[1934.5.28]、飯塚[1934.6.3]、飯塚[1934.6.5]、飯塚
[1934.7.5]。前 4 者は法律新聞誌上での連載であり、最後のものはそれをまとめたものの
ようである。

なお、本文に紹介した分析以外にも、論者は間接侵害には直接侵害が必要だが、差止め
にはその危険性で足りること（飯塚[1934.7.5]・71 頁）、直接侵害者がライセンシーや外
国の場合で、直接侵害が成立しない場合には、間接侵害は成立しないこと（飯塚
[1934.7.5]・70 頁）を説いている。

なお、概説書・体系書レベルでの言及として、たとえば、清瀬は、特許製品に用いる構
成材料の販売は特許権侵害とはならないが、構成材料の全てをキット販売した場合には特
許権侵害となる、とする（清瀬[1929.1]・123 頁）。

¹² 飯塚[1934.7.5]・61 頁。

¹³ 論者自身もこの研究が「専ら将来に向っての停止要求を眼中に置」いたものだと言
している（飯塚[1934.7.5]・77 頁）。

できるのであり、材料の提供を事前に差し止めてよい。故に、この場合に、間接侵害が認められるのであり¹⁴、他に材料が特許権侵害に用いられることを知っていることといった主観的要件は不要であるとする¹⁵。これに対して、その材料などに適法用途がある場合には、間接侵害は認められないとする¹⁶。この理由として、論者は、適法用途のある材料に差し止めを認めることは特許権の範囲を不当に拡張するものであることを指摘し¹⁷、とすると、被疑侵害者が特許権侵害の用途を知っていることという主観的要件を付加すれば差し止めを認めてもよいというものではない、とする¹⁸。

この飯塚の論文の要件論及び効果論は、要するに、後に 1959 年法が新設する間接侵害規定と同じものである。

このように、1959 年法以前にも重要な研究があった。もっとも、直接現在に繋がる議論は基本的には 1959 年法以後に集積している。

3 1959 年法（昭和 34 年法）と「にのみ」型時代

(1) 1959 年法の立法経緯¹⁹

1959 年に特許法が全面改正され、現在の特許法が制定された²⁰。前述のとおり、それ以前は特許権の間接侵害に関する規定が無かったが、新法 101 条で初めて明定されることになった²¹。もっとも、成立した条文の文言になるまでには変遷がある。

¹⁴ 飯塚[1934.7.5]・71 頁。

また、適法用途の有無は、「他の方法に依る使用が理論上に可能であるとしても、實際上又は社会的に不可能である」かどうかによって判断される、とする（飯塚[1934.7.5]・71 頁）。

¹⁵ 飯塚[1934.7.5]・73 頁。

もっとも、過去の分の損害賠償義務を判断する際には、直接侵害の場合と同様に主観的要件の考慮が必要となるとする（飯塚[1934.7.5]・77 頁）

¹⁶ 飯塚[1934.7.5]・71 頁。

¹⁷ 飯塚[1934.7.5]・74 頁。

また、差し止めの実効性の点も理由にしている。すなわち、適法用途のある材料に差し止めを認める場合、たとえば、買受人に侵害用途に用いないよう警告する義務を被疑侵害者に対して課すことがあり得る。しかし、被疑侵害者は買受人の使い方を縛ることはできない。加えて、特許用途を知った買受人は逆に特許用途を使いたくなってしまうので、差し止めを認めても意味が無い（飯塚[1934.7.5]・73-74 頁）。とすると、差し止めとの関係では、材料に適法用途がある場合であっても被疑侵害者が特許権侵害の用途を知っていれば間接侵害を認めるという主観的要件を付加する方策は採れない、とする（飯塚[1934.7.5]・74 頁）。

¹⁸ 飯塚[1934.7.5]・74 頁。

¹⁹ 間接侵害に関する立法経緯について、一般的に参照、特許庁[2002]、露木[2013]・16-24 頁、川田[2013.8]・3-4 頁。

工業所有権制度改正審議会特許部会の答申について、松田[1957.4]・43 頁、荒玉[1957.9.16]・1083 頁。

²⁰ 昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 号（施行は昭和 35 年 4 月 1 日）。

²¹ 特許庁[2002]・21 頁。

1959 年法の改正は 1949 年の閣議決定に端を発したようであるが²²、間接侵害規定の立案作業は最初に特許庁内で開始されたようである²³。そして、特許庁内の検討第一試案では、米国特許法 271 条を参考に、侵害を教唆する行為と、侵害用途にのみ用いられる材料であることを知りながらこれを販売する行為を特許権侵害の幫助者とみなす規定が試案された²⁴。

次に、答申の前提として、工業所有権法一般問題改正要綱（案）が作成された。間接侵害に関する規定については、1955 年 6 月 2 日の第一次案では、侵害用途のある材料をその用途を知って販売する行為を特許権侵害とみなす旨の案が作成された²⁵。これに対して、1956 年 2 月 22 日の第二次案では、文言が追加され、侵害用途に用いられる材料を「主として」その用途に用いられることを知って販売する行為を特許権侵害とみなす旨の案が作成された²⁶。

この第二次案が 1956 年 4 月 27 日の工業所有権法一般問題改正要綱案（その 1）にそのまま組み込まれ²⁷、また、1956 年 12 月 24 日の工業所有権制度改正審議会答申にもその

²² 露木[2013]・16 頁。

²³ 露木[2013]・17 頁。

²⁴ 露木[2013]・17 頁。

次のような規定だったとされる。

「左の各号の一に該当する者は特許権の侵害を補助した者とみなす。

一 特許権の侵害を教唆した者

二 特許物の組成部分、特許物を製作するために必要な資材、又は特許方法を使用するために必要な資材を（註一）、その物が専ら特許権の侵害の目的で使用されることを知りながら販売又は拡布した者（註二）」（露木[2013]・17 頁）。

²⁵ 露木[2013]・18 頁。

次のような規定だったとされる。

「特許発明にかかる物の組成部分、もしくはその物を製作するために使用される材料、機械、装置又は特許発明にかかる方法を実施するために使用される材料、機械、装置をその特許権を侵害する目的を以て又は侵害に用いられることを知りながら製作、販売、拡布又は輸入したものは、その特許権を侵害したものとみなす。」（露木[2013]・18 頁）。

²⁶ 露木[2013]・18 頁。

次のような規定だったとされる。

「特許発明にかかる物の組成部分、もしくはその物を製作するために使用される材料、機械、装置又は特許発明にかかる方法を実施するために使用される材料、機械、装置をその特許権を侵害する目的を以て又は主として侵害に用いられることを知り乍ら製作、販売、拡布又は輸入したものは、その特許権を侵害したものとみなす。」（露木[2013]・18 頁）。

²⁷ 露木[2013]・19 頁。

まま採用され²⁸、この答申が通商産業大臣に建議された²⁹。

この答申の趣旨については当時の資料や担当者の論文で次の点が指摘されている。第一に、材料などの製造・販売行為を直接侵害の前に差止められるようすることである³⁰。第二に、被疑侵害者が特許発明のテレビのキットや用途発明の材料である DDT を販売する場合、「悪の源泉」はアマチュアのテレビ組立て家や農民ではなく被疑侵害者だ、という価値判断である³¹。第三に、主観的要件を設けることで善意による行為が萎縮することを防ぐことである³²。この主観的要件のあてはめレベルの説明として次の指摘がある。すなわち、答申の条文案では釘みたいなものでも客観的要件を満たす可能性がある一方で、主観的要件の趣旨は問題の部品の「重要な用途」が侵害用途であることを知っていることを要求する趣旨である、と指摘されている³³。

また、より一般的に、改正作業においては、米国の寄与侵害の規定や西ドイツの判例が参考にされたと指摘されている³⁴。

そして、時系列が答申と前後するが、答申の条文案を参考に、1956 年 8 月 4 日の特許法改正第一次仮案では答申と同じ条文が提案された³⁵。1957 年 1 月 16 日、この第一次仮案が特許法案とされ、特許庁第一読会に付されたが³⁶、第一読会に付される際に修正を受けて、材料が「発明の要部を構成するもの」であることを要件とされた³⁷。

²⁸ 露木[2013]・19 頁。

答申は次のようなものである。

「(227) 第三 間接侵害について次のような規定を設ける。

特許発明に係る物の組成部分若しくはその物を製作するために使用される材料、機械、装置又は特許発明に係る方法を実施するために使用される材料、機械若しくは装置をその特許権を侵害する目的を以て、又は主としてその特許権の侵害に用いられることを知りながら製作、販売、拡布又は輸入した者は、その特許権を侵害したものとみなす。」(荒玉[1957.3.25]・369 頁)。

²⁹ 荒玉[1957.3.25]・361 頁。

³⁰ 露木[2013]・19-20 頁、松田[1957.4]・43 頁、荒玉[1957.9.16]・1083 頁 [もっとも、特許権侵害の幫助者に対しては、物権的請求権による構成によって差止め請求があり得るが、物権的請求権による救済措置では不十分だ、とする。]。

³¹ 荒玉[1957.9.16]・1083 頁。

³² 露木[2013]・19-20 頁、荒玉[1957.9.16]・1083 頁。

³³ 荒玉[1957.9.16]・1083 頁。

³⁴ 特許庁[2002]・21 頁。立案担当者による新法の解説も成立した 101 条に類似する制度として米国の寄与侵害とドイツの判例法を挙げている(織田＝石川[1972]・279-280 頁 [ただし、101 条がどの制度を直接参考にしたものかは明示していない])。

米国の寄与侵害のみに言及するものとして、露木[2013]・23 頁。

³⁵ 露木[2013]・20 頁。

³⁶ 露木[2013]・20 頁。

³⁷ 露木[2013]・20-21 頁。

次のような規定だったとされる。

「特許発明にかかる物の組成部分又は特許発明に係る方法を実施するために使用される材料、機械若しくは装置であつてその発明の要部を構成するものを、その発明を

この第一読会での議論を経て、要部の要件が削除され、代わりに、材料が「実施するためのみに使用される」ものであることが要件とされ、かつ、主観的要件が削除された。また、「業として」行われる間接侵害行為に及ぶことが要件とされた³⁸。そして、1957年4月26日に、この条文案が特許法案（第二読会）として第二読会に付された³⁹。

1957年8月16日に特許庁第三読会（法制局第一読会）が開かれ、従来の法案は間接侵害規定を独立の侵害規定とするものだったが、特許庁第三読会では間接侵害規定の特許権の定義規定に組み込んだ⁴⁰。第三読会の結果、やはり独立の侵害規定とすることとされた⁴¹。

この特許庁第三読会后、従来一つの条項で規定していた間接侵害の法案を変更して、物の発明と方法の発明を分けて、それぞれに間接侵害規定を設けるという変更がなされた。これが、1958年1月13日に特許庁第四読会（法制局第二読会）に付された⁴²。

この特許庁第四読会の間接侵害の法案は後の読会で変更されることなく、特許法案に組み込まれ、国会に提出された⁴³。

最終的に成立したのが次の規定である。すなわち、

「(侵害とみなす行為)

第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 ① 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 ② にのみ使用する物を ③ 業として ④ 生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為

実施する目的を以て、又は主として発明の実施に用いられることを知りながら、製作、販売、拡布又は輸入したものは、その特許権又は専用実施権を侵害したものとみなす。」（露木[2013]・21頁）。

³⁸ 露木[2013]・21頁。

³⁹ 露木[2013]・21頁。

次のような規定だったとされる。

「特許発明に係る物の製作のみに使用される材料、機械若しくは装置又は特許発明に係る方法を実施するためのみに使用される材料、機械若しくは装置を業として製作、販売、拡布又は輸入した者は、その特許権又は専用実施権を侵害した者とみなす。」（露木[2013]・21頁）。

⁴⁰ 露木[2013]・21-22頁。

⁴¹ 露木[2013]・22-23頁。

⁴² 露木[2013]・23頁。

次のような規定だったとされる。

「次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす

一 特許が物の発明についてされている場合において、その物を生産するためにのみ使用する物を業として生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為

二 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の発明の実施にのみ使用する物を業として生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為」（露木[2013]・23頁）。

⁴³ 露木[2013]・23頁。

二 特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を業として生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為」(丸数字は筆者)⁴⁴と規定された。

(2) 1959 年法 101 条の趣旨と基本構造

ア 基本構造

たとえば、101 条 1 号の要件を分説すると、直接侵害行為について物の生産要件 (①)、被疑侵害製品についてにのみ品要件 (②)、および、間接侵害行為について業として要件 (③) と生産等要件 (④) が課されている。

多くの場合、①・③・④の要件は充足されるため、この中での最も高いハードルは②の「にのみ」品要件だということになる。そのため、この新规定は「にのみ型間接侵害」などと呼ばれている。

後述のように「にのみ」型間接侵害の規定は当初 1・2 号だったのが、2002 年改正で 1・3 号、2006 年改正で 1・4 号に移動している。以下では、当時の号数を示す理由のない限り、「にのみ」型間接侵害の号数を「1・4 号」と表示する。

イ 101 条の基本的な趣旨

(ア) 「にのみ」型間接侵害の採用

前述したように、間接侵害の法案は答申の段階では「主として」特許用途に用いられることを知っていることという主観的要件を主軸とする規定だったが、答申後に「にのみ」品要件に取って代わった⁴⁵。この趣旨としては、次の点が指摘されている。たとえば、主観面の立証の困難を回避することや⁴⁶、間接侵害規定の安易な適用による特許権の効力の過度の拡張を防止すること⁴⁷が指摘されている。

また、立法経緯を通じて、間接侵害規定を設ける意義が直接侵害より前に差止めを認めるという点に求められていたことから、「にのみ」品要件が規定された意義もこの場合が差止めに相応しい場合だからだ、という指摘もなされている⁴⁸。

他方で、「にのみ」品要件を主軸とする立法事実が不明確だとの批判もなされている⁴⁹。

⁴⁴ 昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 号。

⁴⁵ 特許庁[2002]・21-22 頁。

⁴⁶ 特許庁[2002]・22 頁、潮海[1996.2]・105 頁、露木[2013]・23-24 頁 [この要件の客観化の傾向は、特許公報の公開制度の下で、特許権侵害責任を注意義務違反として構成しようとする立法者意思の現れだ、とする]。

⁴⁷ 特許庁[1969.10]・197 頁、特許庁[2002]・22 頁。

⁴⁸ 田村[2007.6] (再掲・同[2009.4])・190 頁注 66。

⁴⁹ 松村[2014.9]・3 頁 [「101 条 1・4 号の間接侵害類型は「きわめてあいまいな立法事実と立法趣旨に基づいて設けられ、解釈上も問題の多い間接侵害類型である」。]。

立法当時の立法趣旨や立法事実は何かという問題自体は事実の問題であり、その詳細な経緯の調査は今後の課題になるが、一応、歴史的には別に「にのみ」品を要件の主軸とすることに違和感は無いということが言えるかもしれない。具体的には2点指摘できるかもしれない。

ひとつは、日本法の歴史から見た場合であり、前述したように1959年法以前の学説ではこの「にのみ」型の間接侵害を提案するものがあった⁵⁰。そして、この提案が差止めに特化した要件論を提示するものだった⁵¹ことを考えると、前述のように起草担当者らは少なくとも答申段階までは差止めに焦点を当てていたのだから、この見解が選択肢の一つとされてもおかしな話ではないかもしれない。

もうひとつは、米国法の歴史から見た場合である。前述のように、改正の検討過程では米国の寄与侵害が参考にされたようである⁵²。詳細は米国の歴史の項で紹介するが、1952年の米国特許法以前の判例法は「にのみ」品であれば、別途主観的要件の証拠を問わずに、寄与侵害を認めていた⁵³。加えて、新法271条(c)の主観的要件については、立法過程において、起草者のRichは被疑侵害製品の用途だけ知っていれば十分だと述べていた⁵⁴。にのみ品であれば通常は用途を知っているので、要するに、新法以前と同様に、主観的要件を事実上問わないという理解である。そして、50年代には主観的要件の認識の対象についての判例法は確立されていないため、寄与侵害の主観的要件が現在のようにハードルの高いものだという意識は米国には無かったと思われる。仮にこのような米国の事情を日本の起草担当者が知っていれば、「にのみ」品要件だけを設けて、主観的要件を除外するという発想に至ってもおかしくはないかもしれない。

(イ) 教唆規定の不採用

間接侵害の範囲がどこまで広がるかという本稿の問題意識から重要かもしれないこととして、1959年法の検討過程において、当初教唆規定が検討されつつも、後に除去されたという経緯がある。これは教唆の間接侵害を認めないという明らかな立法の意思を示すもののように見えるが、若干、そうとも言い切れないところがある。というのも、起草担当者や審議会のメンバーが参加した座談会で、特許発明の明細書よりも詳細に、たとえば、機械の寸法などまで記載した設計図を提供することが101条1号の間接侵害を構成するかが

⁵⁰ 飯塚[1934.7.5]・71頁。

⁵¹ 飯塚[1934.7.5]・77頁。

⁵² 特許庁[2002]・21頁、露木[2013]・23頁。

⁵³ そのように説明するものとして、Chisum[2016] § 17.03 [2]; Aro II (1964) at 488 n.8; Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469.

1952年法以前の判例・裁判例で、この立場を説くものとして、Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80; Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 723; Henry (1912) at 48.

⁵⁴ 紹介するものとして、Mossley[1965] at 111.

議論されたが⁵⁵、その中には肯定の立場を採る出席者もいたからである⁵⁶。

(3) 1959 年法の改正経緯の概略

なお、1959 年法の制定過程に関わるものではないが、後の改正で細かな文言の改正や番号の移動などがあるため、ここでまとめて紹介しておきたい。

TRIPs 協定に準拠するために、1994 年（平成 6 年）改正で 101 条 1・2 号の間接侵害行為の一類型として譲渡等の「申出」が追加された⁵⁷。

詳細は後述するが、多機能品に対応するための 2002 年（平成 14 年）改正で、新しい間接侵害類型として 2・4 号が追加され、従来の 2 号が 3 号に移動した⁵⁸。プログラムが物の発明に組み入れられたことに伴い、間接侵害行為を「生産、譲渡等、輸入又は譲渡等の申出」に改めた⁵⁹。「にのみ使用」を「にのみ用いる」に改めた⁶⁰。2 号の「その発明の実施にのみ使用」を「その方法の使用」へ改正した⁶¹。

2006 年（平成 18 年）改正で 3・6 号を追加し、侵害品の所持行為を侵害とみなす行為に加えた（3 号は物の発明について、6 号は物を生産する方法の発明についてのもの）。それに合わせて、従来の 3・4 号が 4・5 号に移動した⁶²。

(4) 「にのみ」型間接侵害の規範の形成

ア はじめに

101 条 1, 4 号の「にのみ」は日本語としては難解ではないが、解釈に当たっては問題が指摘されている。すなわち、これを文言に忠実に厳格に解すると成立範囲が狭くなる一方、広く解すると特許権の効力が過度に拡張し、侵害の外縁が不明確になってしまうという危険があることが指摘されている⁶³。

そこで、多くの裁判例及び学説は他用途を限定的に解して、他用途があるというためには経済的、商業的ないし実用的な他の用途が必要であるとの見解を採用している⁶⁴。もっ

⁵⁵ 内田ほか[1970.6]・863-865 頁 [吉藤は改正作業中はこの問題を考えていなかったとする (863 頁)。]。

⁵⁶ 内田ほか[1970.6]・863-865 頁 [吉藤、兼子発言]。親和的なものとして、内田ほか[1970.6]・[鈴木、内田発言]。

反対の論者として、内田ほか[1970.6]・863-864 頁 [染野発言]。

⁵⁷ 特許庁[2002]・22 頁，露木[2013]・24-25 頁。

⁵⁸ 特許庁[2002]・25 頁，露木[2013]・25 頁。

⁵⁹ 特許庁[2002]・25 頁，31-32 頁。

⁶⁰ 特許庁[2002]・29 頁。

⁶¹ 特許庁[2002]・28 頁。

⁶² 露木[2013]・26-27 頁。

⁶³ 竹田[2012]・174 頁，松田＝上田[2011]・15 頁，東海林[2014]・353 頁。

⁶⁴ 学説は、中山[2012]・415 頁，吉藤（熊谷（補訂））[1998]・458-459 頁，田村[2010][特概]・262 頁，竹田[2012]・176 頁，高林[2014]・168 頁，中山＝小泉[2011.4]・1481 頁 [渡辺光執筆]。裁判例は、大阪地判昭和 54.2.16 [壁面]，東京地判昭和 56.2.25

とも、1959 年法の施行当初から「にのみ」品が狭く解されていたというわけではなく、歴史的には判断の方法に変遷がある。以下ではその流れを追ってみたい。

イ 被告製品の構成自体に着目する裁判例

初期の裁判例の中には、被告製品の現実の用途ではなく、構成自体を見て、それがどのような用途に使用可能であるかという事情に着目するものがあった。

たとえば、1972 年のチューブマット事件の地裁判決⁶⁵がある。この事件の原告考案はチューブマットに関するものであり、綿をチューブマットの芯の素材に使用することに特徴がある。ただし、構成要件はその芯自体ではなく、その芯に糸などを巻き付けた状態としてクレームされていた。他方、被告製品は繊維層を圧縮するなどして丸棒状にした芯であり、糸などを巻き付けていなかったため、直接侵害を構成しないものだった。

裁判所は、「にのみ」とは被告製品が「その流通に置かれた態様から、当該実用新案に係る物品の製作にのみ使用されるというだけではなく、およそその物一般が客観的に……他の用途に供せられることが知られていない物であることを要する」とした。

その上で、被告製品は「チューブマット一般の芯材として用いられるのは勿論、別の技術分野に属する手提鞆の提手、蚊帳の吊手、海底において用いるケーブルの中等の芯にも用いられるものである」として、101 条 1 号の間接侵害を否定した（請求全部棄却）。

この判決の特徴は、被告製品が何の用途に向けて製造販売されていたかという事情ではなく、被告製品自体がどのような用途に使用可能であるかを問題としている点にある。同様の判断枠組みを採用したものとして、1974 年の分離自在のファスナー II 事件⁶⁶、および、1975 年のオレフィン重合触媒製造方法事件がある⁶⁷。

〔一眼レフ〕、大阪地判平成 12.9.19〔可動門扉〕〔但し、直接は実用新案法 28 条についての説示〕、大阪地判平成 12.10.24〔製パン器〕、大阪地判平成 13.10.9〔パイプ曲げ装置〕、知財高判平成 23.6.23〔食品の包み込み〕、知財高判平成 25.4.11〔生海苔〕。

より明確に、他用途「が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要がある」とするものとして、大阪地判昭和 54.2.16〔壁面〕。使用の実績を要するものとして、京都地判平成 12.7.18〔ステッピングモータ〕。

⁶⁵ 大阪地判昭和 47.1.31〔チューブマット〕。

⁶⁶ 大阪地判昭和 49.1.31〔ファスナー〕〔被疑侵害ファスナーは中間製品でありそもそも単品の販売実績が無かった事案で被疑侵害ファスナーの構造に着目して他用途の存在を否定し、にのみ型間接侵害を肯定した。〕。

⁶⁷ 東京地判昭和 50.11.10〔オレフィン〕〔原告発明は、要は、4 塩化チタンを①部分的に還元し、③それをアルミニウムアルキル化合物により活性化する方法（甲）、また、②上記①で還元したものを乾式ミル粉碎し、③´それをアルミニウムアルキル化合物により活性化する方法（乙）である。他方、被告製品は上記①及び②の工程で得られたものであり、上記③ないし③´の工程は被告製品のユーザーが行っていた。裁判所は、他用途について、被告の実験的な試みなどを根拠に、被告製品は「六価クロムの除去という他の用途にも使用し得る」ことなどを認めて、改正前 101 条 2 号の間接侵害を否定した（請求全部棄却）。〕。

これらの初期の裁判例を直接批判するものではないが、1978年の羽柴の論文は、どんな物も唯一の用途しかないということは考え難いとして、「にのみ」品要件を否定するに足る適法用途を制限的に解釈することを説いた⁶⁸。そこでは、現実の利用が予定されていない用途や単なる試験的な実施は適法用途に当たらないとの基準が示された⁶⁹。加えて、商品の構造自体は他用途にも使えるが、特許用途のラベルなどが付されているために多くの用途が侵害用途である例について、商品の現実の形態に着目して適法用途を判断し、間接侵害を肯定する余地が示されていた⁷⁰。

ウ 被告製品の現実の用途に着目する見解

以上の初期の裁判例に対して、後の裁判例は被告製品の現実の用途に着目して「にのみ」品要件を判断する傾向を示すようになった。これによれば、仮に被疑侵害製品の構造上は他用途があったとしても、なお「にのみ」品として扱われ得ることになる。つまり、他用途の範囲が狭く解されるようになったのである。

おそらくその嚆矢となったのが、1979年の壁面接着施工法事件における地裁判決である⁷¹。この事件の特許発明は釘を圧着材と合わせた上で、装飾化粧板を壁面等に接着するという方法の発明である。他方、被疑侵害者はこの発明に利用できる特殊な釘を販売していた。

被疑侵害者は様々な用途を主張したが、裁判所は、被疑侵害釘の現実の用途に着目して、適法用途を否定し、「にのみ」型間接侵害を認めた。すなわち、

101条2号「の解釈に関連して当該物の『他の用途』（他の使用法）の存否を検討するにさいしても……その存在を肯定するためには、単にその物が「他の用途」に言えば使おうといった程度の実験的または一時的な使用の可能性があるだけでは足りないことはもちろん……原則としてその用途が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要があると解すべきである。」

とした。

裁判所は、あてはめにおいて、被疑侵害者は被疑侵害釘を家庭で用いる押しピン代わりに使ったり、配線コードを止めるために使ったりできると主張しているが、被疑侵害製品の販売態様は「たとえば一箱二、〇〇〇本入とか一、五〇〇本入となつて、その量の点で被告ら主張のような主として家庭用または商店陳列用の用途としては適しくなく、かえつて本件特許方法実施のために適わしい大量販売を目論んでいる」として、他用途が存在することを否定し、「にのみ」型間接侵害を肯定した（差止め請求を認容）。

⁶⁸ 羽柴[1978.10]・1124頁。

⁶⁹ 羽柴[1978.10]・1124-1125頁。

⁷⁰ 羽柴[1978.10]・1126頁[もっとも、論者の全体的な発想は製品の構造自体に着目するという発想に親和的である。]。

⁷¹ 大阪地判昭和54.2.16[壁面]。

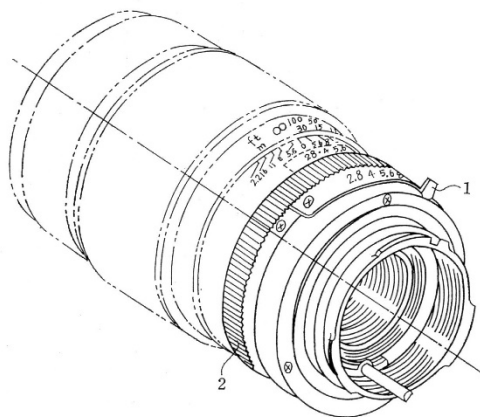
このように、他用途の実用性を問題とした上で、被疑侵害製品が何の用途に向けて製造販売されているかという事情に着目する判断枠組みはその後の裁判例の主流になっている⁷²。

4 2002 年改正法と前期・多機能型時代

(1) 「にのみ」アプローチの課題

以上のように、「にのみ」品要件を否定できる適法用途の解釈は限定的になったが、他方で、そのような適法用途がありさえすれば、侵害が否定されるという枠組み自体は維持されていた。そのことを象徴する事例として、1981 年の一眼レフレックスカメラ事件がある⁷³。

これは、原告が、被告が被告製品を製造販売する行為は原告特許権を間接侵害（101 条 1 号）するものであるとして、被告製品の製造販売の差止め等を請求した事案である。原告発明は「自動プリセット絞式一眼レフレックスカメラ」とクレームされていた。被告製品は交換レンズであり（参照、下図）、①原告発明のカメラ及び②それ以外のカメラに装着できた。もっとも、被告製品のプリセット絞レバー 1 は侵害にのみ用いる部分であり、原告発明のカメラ以外のカメラに装着すると遊んでしまうという事情もあった。



裁判所は、規範として、101 条 1 号の他用途とは「社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認められる用途であることを要する」とした。

そして、あてはめにおいて、あくまでも被告交換レンズ自体の他用途を問題とした。すなわち、

他用途のカメラに装着される場合において、「プリセット絞レバー……が使用されることなく遊んでしまいその機能を果たさないというだけのことであつて、被告製品は、

⁷² 裁判例の傾向の分析について、同旨、増井＝田村[2012]・196 頁 [田村善之執筆]。また、裁判例のあてはめの傾向の網羅的な検討として、橘[2015.11]・346-356 頁。

抽象論レベルで追随し、使用の実績を要するものとして、京都地判平成 12.7.18 [ステッピングモータ]。

⁷³ 東京地判昭和 56.2.25 [一眼レフ]。

それぞれ、交換レンズ……としての役目は十分に果たし、全体として外光測光方式のカメラ、測光機能を有しないカメラ……として使用することができる。」「被告製品の装着されるカメラが現に市販され、最終需要者によつてそのカメラ本体に被告製品が装着されて使用されている事実が存することが認められ」る

として、間接侵害を否定した（請求全部棄却）。

こういったあくまでも適法用途の有無に着目する、いわば、「にのみ」アプローチは裁判例でも踏襲されており⁷⁴、現在でも、学説の中にはこれを支持する有力説がある⁷⁵。

しかし、一眼レフレックスカメラ判決を契機に製品自体には他用途がある製品、つまり、多機能品が対処すべき問題として意識されるようになったようである。すなわち、一眼レフレックスカメラ事件では、被告製品を原告発明のカメラに装着した場合にはプリセット絞レバーが遊んでしまうのであるから、非侵害用途にとってこの部分は無関係であり、差止めを認めた上で、取り外させてもよかったと指摘されている⁷⁶。つまり、差止めを認めてもよいとの利益衡量にもかかわらず、現実の他用途を考慮して形式的に間接侵害を否定した点で、厳格な判決だと理解されていたのである。

(2) 2002年改正と制度論～技術思想アプローチと差止適格性アプローチ

ア 2002年改正

この「にのみ」アプローチの多機能品問題が生じたために、間接侵害は認められにくいとの指摘が広まったとされる⁷⁷。他方で、ソフトウェア関連発明におけるモジュールについて、これは汎用性があるために間接侵害規定では保護が困難だとの指摘もされた⁷⁸。また、主観的要件と客観的要件を設ける欧米の規定と比較して、日本の間接侵害規定は異質

⁷⁴ 東京高判平成 15.7.18 [ドクターブレード] [特許発明は紙に糊を塗布するブレードの刃をどの厚さに構成すればよいかという数値限定発明であり、そのため、被疑侵害ブレードが使用によって削れて、その長さになるまでは、適法用途だった事案。裁判所は、「被控訴人製品は、それ自体完成品であり、新品の状態で、その本来の用途を全面的に果たすものである」ことを「にのみ」品要件を否定した。]

親和的な説示をしたものとして、東京地判平成 12.3.23 [殺菌水] [被告装置のユーザーが強酸性水（原告発明）も強アルカリ水（他用途）も作成できたという事案で、後者のみを用いる事例だけではなく、両者を被告装置で作成した上で、両者を混合して農業に使用しているという事例をも他用途の実用性を認める根拠としている。]

⁷⁵ 増井＝田村[2012]・193・198・200 頁 [田村善之執筆]、田村＝時井[2012.3]・40 頁、前田[2012.10]・190-191 頁、192 頁。示唆的なものとして、羽柴[1978.10]・1126 頁以下。

⁷⁶ 中山[1984]・97 頁-98 頁。「差止請求に関しては、傾聴に値する指摘である」とするものとして、田村[2004]・165 頁。

⁷⁷ 参照、特許庁[2002]・23 頁、竹田[2006]・374-375 頁、中山＝小泉[2011.4]・1474 頁 [渡辺光執筆]。

⁷⁸ 産業構造審議会[2002]・34 頁。参照、特許庁[2002]・24 頁、竹田[2006]・375 頁、中山＝小泉[2011.4]・1474 頁 [渡辺光執筆]。

であるとの認識も持たれていたようである⁷⁹。

以上のような問題意識のもと、「行為者の主観を新たに要件として加え、その代わりに、『のみ』という客観的要件を緩和する新たな間接侵害の類型を追加し、適切な権利保護が図られるようにすべきであるとの指摘がなされていた」⁸⁰。

そこで、2002年に101条が改正され⁸¹、被疑侵害製品が多機能品であっても、間接侵害となる規定設けられた⁸²。すなわち、

「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（① 日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつて ② その発明による課題の解決に不可欠なものにつき、③ その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」（丸数字は筆者）⁸³

という規定が101条に追加された。いわゆる、「多機能型間接侵害」である。

条文が長いが、要するに、客観的要件（上記①・②）と主観的要件（③）から間接侵害を判断する規定である。以下では、上記①要件を非汎用品要件、②要件を不可欠要件、および、③要件を主観的要件と呼ぶことがある。

しかし、条文の文言が多義的であったことなどから、この条文がどういう制度を打ち立てたものかについて裁判例・学説が分かれることとなった。改正後数年間の学説及び裁判例を概観すると次のとおりである⁸⁴。

イ 発明の技術思想に着目して要件論を構築する見解～技術思想アプローチ

（ア）二つの見解とクリップ事件

最初期に現れたのが発明の技術思想に着目して要件論を構築する見解、いわば、技術思想アプローチである。この見解に属するものとしては、第1に、不可欠要件を均等論の第一要件にいう「特許発明の本質的部分」と同一ないし類似のものと解する見解（本質的部分説）⁸⁵がある。平成14年改正の立法者側の見解だとして紹介されることが多い。

第2に、不可欠要件を発明が新たに開示する特徴的技術手段における特有の構成等を直接もたらすものと解する見解（特徴的技術手段説）⁸⁶がある。プリント基板用治具に用い

⁷⁹ 特許庁[2002]・23・25頁、竹田[2006]・375-376頁。

⁸⁰ 特許庁[2002]・24頁。

⁸¹ 平成14年4月17日法律第24号。

⁸² 特許庁[2002]・25頁。

⁸³ 新2号。方法の発明について4号が同旨を定めた。

⁸⁴ 参照、田村[2010]・266頁、愛知[2014.9]・46-51頁、平嶋[2014]・61-63頁。

⁸⁵ 飯村ほか[2002]・16頁〔廣實郁郎発言〕、仙元[2003]・240-241頁、高林[2008]・53-54頁、重富[2008.3]・13頁など。親和的なものとして、特許庁[2002]・27頁、特許庁[2012]・295頁、飯村ほか[2002]・16頁右〔飯村敏明発言〕など。

⁸⁶ 三村[2008.2]・88頁、中島[2012.7]・115頁。

るクリップ事件の地裁判決⁸⁷が定立した規範であり、その後の裁判例が追随することも多い⁸⁸。

このクリップ事件は、原告が、被告によるクリップの製造販売等は原告の有する「プリント基板メッキ用治具」の発明に係る特許権を侵害する（特許法 101 条 2 号）として、差止め等及び損害賠償を求めた事案についてのものである。

原告発明は「電子機器におけるプリント基板に金又は銅メッキ等のメッキ処理を行う際に、プリント基板をメッキ処理液の浴槽内に保持するためのプリント基板メッキ用治具に関する。」（明細書 2【0001】）。原告発明は、要は、プリント基板 14 とプリント基板メッキ用治具 30 とをクリップ 31（図 5）で挟んで止めるという構成を採用することで、簡単な構造でプリント基板を確実に固定し、かつ、プリント基板の着脱が容易で安価なものとしたものである。他方、被告製品は原告発明でいうクリップにあたるものである。

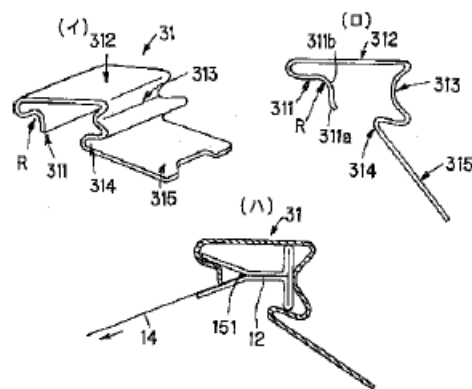
裁判所は、不可欠要件の一般論として、技術思想に着目すべきことを説いた。すなわち、

「従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらず、特徴的な部材、原料、道具等が、これ〔不可欠要件〕に該当するものと解するのが相当である。」（〔〕内筆者）

とした。

そして、被告製品が本件特許発明の出願前から製造販売されていることから、プリント基板用メッキ治具にクリップを用いるという技術は公知技術であることを認定し、本件特許発明の特徴的技術手段はプリント基板用メッキ治具にクリップを用いるという技術以外の技術であるとした⁸⁹。故に、被告製品は「発明の課題の解決に不可欠なもの」に当たらないとして、多機能型間接侵害を否定した。

【図 5】



（イ） 2つの見解の発想

これら 2 つの見解は、通常、不可欠要件を満たせば間接侵害を認めることになる。そして、その発想は次のように理解されている。すなわち、被告製品が原告発明の技術的思

⁸⁷ 東京地判平成 16.4.23 [クリップ]。

⁸⁸ 東京地判平成 24.3.26 [医療用可視画像]，大阪地判平成 25.2.21 [微粉除去]，東京地判平成 25.2.28 [ピオグリタゾン]。

⁸⁹ 具体的には屈曲部 18 という構成を採用することでプリント基板 14 をガイド溝 15 に着脱することを容易にした点が特徴的技術手段だとした。

想を利用しているのであれば適法用途を含めた差止めも受忍すべきである。また、そのことにより初めて適法用途を含めた差止めが正当化される、との発想である⁹⁰。要するに、発明のミソを利用している場合には、適法用途よりも発明のインセンティブが保護されるという趣旨である。

なお、以上の2つの見解の違いは次の点にあるものと思われる。すなわち、前者の見解は不可欠要件に公知物も含め得るとする見解⁹¹であり、後者の見解はこれを原則として否定する見解⁹²である⁹³。

ウ 差止適格性に着目して要件論を構築する見解～差止適格性アプローチ

次に有力に主張されたのが差止適格性に着目して要件論を構築する見解、いわば、差止適格性アプローチである。これは汎用品要件を被告製品の侵害に用いられる部分に他用途がないこと（または同部分のみを容易に除去できること）と解する見解（差止適格性説）である⁹⁴。通常、汎用品要件が充たされれば（汎用品ではないとされれば）間接侵害を認めることとなる。この見解は裁判例では一太郎事件の知財高裁判決⁹⁵で採用された見解である（但しその理解には争いがある）。

これは、名称を「情報処理装置及び情報処理方法」という特許権を有する原告（被控訴人）が、被告（控訴人）が被告製品（日本語ワープロソフトである「一太郎」と描画ソフトである「花子」）を製造販売等する行為は原告特許権を侵害すると主張して（現行法でいえば101条2, 5号の間接侵害を主張した）、被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を請求したという事案である。一審は原告の請求を全部認容したので被告が控訴した。クレームはヘルプ機能を搭載したパソコンという物の発明（請求項1, 2）とそのようなパソコンの使用という方法の発明（請求項3）として書かれている。

知財高裁の大合議部は、不可欠要件について、被告製品をインストールすれば原告発明のパソコンになるという被疑侵害製品と直接侵害との事実上の関係を示すのみで、発明の

⁹⁰ 参照、田村[2007.6]・191頁、田村[2007.6]（再掲・同[2009.4]）・154頁、愛知[2014.9]・46頁。親和的なものとして、小泉＝駒田[2013]・73頁〔宮脇正晴執筆〕、高林[2008]・48-49頁〔「これら均等侵害や主観的間接侵害〔多機能型間接侵害のこと〕の認定においては、特許請求の範囲に記載された構成要件中の重要性を有する部分と重要性を有しない部分とを仕分ける作業が必要になる。そして、これらの作業は、……出願された発明のうちで真に保護されるべき本質的部分を見きわめる作業として共通するものであるように思われる」〔〕内筆者〕〕。

⁹¹ 高林[2008]・57-58頁。

⁹² 三村[2008.2]・89, 91-92頁、東京地判平成16.4.23〔クリップ〕。

⁹³ 同旨、重富[2014.9]・85-87頁。別の分析として、参照、小泉＝駒田[2013]・76-78頁〔宮脇正晴執筆〕、愛知[2014.9]・48頁。

⁹⁴ 田村[2007.6]・197-200頁、208頁、212-214頁、田村[2010]・266-267頁、知財高判平成17.9.30〔一太郎〕。親和的な見解として、泉[2009.5]・265頁。

⁹⁵ 知財高判平成17.9.30〔一太郎〕。

技術思想に触れることなく、不可欠要件を認めた。すなわち、

「『控訴人〔被告〕製品をインストールしたパソコン』においては、前記のような〔物発明の〕構成は控訴人製品をインストールすることによって初めて実現されるのであるから、控訴人製品は、本件第1，第2発明による課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。」（〔〕内筆者）

とした。

また、大合議部は、非汎用品要件について、被告製品自体ではなくその中の侵害部分に着目して、これを認めた。すなわち、

「本件において、控訴人〔被告〕製品をヘルプ機能を含めた形式でパソコンにインストールすると、必ず本件第1，第2発明の構成要件を充足する『控訴人製品をインストールしたパソコン』が完成するものであり、控訴人製品は、本件第1，第2発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものである〔原文ママ〕から、同号にいう『日本国内において広く一般に流通しているもの』に当たらないというべきである。」（〔〕内筆者）⁹⁶

とした。そして、被告が被告製品を製造販売等する行為は101条2号の間接侵害を構成するとした（無効論を認め、結論としては請求棄却）。

この大合議部の判示は、要は、一太郎について差止めを認めても、被告はヘルプ機能を削除しさせればよく、非侵害用途の実施が妨げられることはないから、間接侵害の成立を肯定してもよいとする見解である⁹⁷。

前述の立法経緯との関係では、この見解は次のような発想をとるものと思われる。すなわち、新設された間接侵害規定は2002年改正前に非侵害とせざるを得なかった事案に対処するために設けられたものである。たとえば、101条1号の間接侵害を否定した前述の東京地判昭和56.2.25〔一眼レフ〕では、被告製品（交換レンズ）のプリセット絞レバー1は侵害にのみ用いる部分であり、この部分を除去させてもそれ以外の適法用途を制約することがなかった。それ故に、価値判断としては侵害にしてもよいと考えられていた。新規定はこれを実現する規定である、と考えるのである⁹⁸。

エ 技術思想アプローチと差止適格性アプローチを重疊的に用いる見解

⁹⁶ なお、本文に引用した部分の直前に、非汎用品要件の一般論として、

「特許法101条2号所定の『日本国内において広く一般に流通しているもの』とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等のような、日本国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。」

と判示している。

⁹⁷ 参照、田村[2007.6]・214頁。

⁹⁸ 参照、田村[2007.6]・172-173頁，199-200頁，205-206頁。

上記の技術思想アプローチと差止適格性アプローチの見解を相互補完的なものと捉えて重疊的に用いる見解（重疊適用説，併用説）もある⁹⁹。

5 ピオグリタゾン事件と後期・多機能型時代

(1) ピオグリタゾン事件とその課題

ア 技術思想アプローチは問題を解決したか？～公知技術のハードル

以上のように，新規定に基づいてどういう制度を打ち立てるかが分かれていたわけであるが，裁判例においては次第に後者の技術思想アプローチが優勢になってくる。そのような中で現れたのがピオグリタゾン事件であり，多機能型間接侵害の成否について大きな注目を集めた。

ピオグリタゾン事件は 2010 年代前半に一大訴訟となった特許権侵害事件である。これは，それら自体は公知技術である薬剤 A と薬剤 B を組み合わせてなる医薬という，いわゆる併用医薬に関する事件であった。

技術思想アプローチは，その理論的基礎を発明概念に持つために，公知技術を利用する非侵害製品を権利範囲に含むことが難しいという問題を抱えていた¹⁰⁰。現に，技術思想アプローチ自身，明示的に公知技術を間接侵害の範囲から除外してきた¹⁰¹。実際に，ピオグリタゾン事件の東京地裁判決も，技術思想アプローチを採って，併用医薬の間接侵害は原則として否定されるとした¹⁰²。

しかし，だとすると，併用医薬のように公知技術の使い方や組合せの部分に特徴のある発明は典型的に間接侵害とはならないということになる。もっとも，仮に，たとえば，医薬品のキットのように一個の製品としてその組合せが売られれば，特許権者はそこを直接侵害で押さえることができる。しかし，一層悪いことに，併用医薬は通常，薬剤 A や B の単品で売られ，この二つが一緒になるのは医者や患者の手元だった。つまり，併用医薬は，特許を持つ医薬品メーカーにとって，間接侵害以外に実効的な権利行使の手段が無い発明の類型だったのである¹⁰³。

イ 東京地裁はハードルをどう越えたか？～教唆アプローチ

⁹⁹ 吉田[2005.8]・169-172 頁，奥邨[2012]・149 頁。親和的な見解として，小泉＝駒田[2013]・73 頁〔宮脇正晴執筆〕。

¹⁰⁰ 田村[2007.6]・194 頁。

¹⁰¹ 東京地判平成 16.4.23〔クリップ〕，三村[2008.2]・89，91-92 頁。公知技術が向けられた用途が特許発明の用途である場合には多機能型間接侵害を認めるが，高林[2008]・57-58 頁。

¹⁰² 東京地判平成 25.2.28〔ピオグリタゾン〕。

¹⁰³ 「生産」性についての文脈であるが，同旨，橘[2015.5]・317 頁。

併用療法の全てが配合剤やキットにできるわけではないこと（細田[2014.9]・97 頁），また，実態としても複数の医薬品をセット製品にすることは少ないこと（内藤ほか[2013]・759 頁）が指摘されている。

ピオグリタゾン事件の東京地裁もこのようなのっぴきならない状況は当然分かっている。そこで裁判所が示した方向性が教唆アプローチである。すなわち、裁判所は、

「既存の部材が当該発明のためのものとして製造販売等がされているなど、特段の事情が」あれば多機能型間接侵害が認められ得る
とした。

しかし、あてはめは消極的だった。この事件では、被疑侵害医薬品の添付文書には薬剤を単剤で服用する際の効能や用量と、併用する際の注意事項が記載されていた。裁判所は、他の用途に併せて特許用途を記載することは、この特段の事情に当たらないとして、多機能型間接侵害を否定した。つまり、東京地裁は、公知技術というハードルを越えて、教唆アプローチという制度を提示したものの、あてはめにおいて侵害を否定したため、どこまで拡大する法律構成なのかは今後の課題となった。

ピオグリタゾン事件前後に、以下に見るように多機能型間接侵害を再考する見解が有力に提示されるようになる。他方で、ピオグリタゾン事件以降も、従前の技術思想アプローチやそれに従う裁判例を支持する見解は依然として増えている¹⁰⁴。

(2) 多機能型間接侵害の再活用論

ア はじめに

ピオグリタゾン東京地裁判決は教唆アプローチというもう一つの選択肢を提示したものの、結局、公知技術に対する多機能型間接侵害の成立を否定したため、多機能型間接侵害の使えなさを示すことになった。

この判決の結論や理由付けが問題だと感じるかは人それぞれであるが、ともかく、この事件は非常に注目された事件となり、その後多機能型間接侵害に関して多くの議論がなされるようになっていく¹⁰⁵。そして、教唆アプローチの具体的な内容を深めるというよりも、条文の枠内でなんとか多機能型間接侵害を使えるものにしようという機運が高まっている。

イ 主観的要件の活性化論

¹⁰⁴ 飯村[2017.8]・75頁。用途発明の文脈で、技術思想アプローチを採用するものとして、大野[2017.11]・14-15頁。

¹⁰⁵ たとえば、2014年の別冊パテント12号で特許権の間接侵害の特集が組まれたり、また、2017年度の司法試験本試験でピオグリタゾン事件を題材にした問題が出題されたりした。

また、ピオグリタゾン事件の大阪の方での判決（大阪地判平成24.9.27〔ピオグリタゾン〕）が併用医薬の特許性を認めないかのような判断を下したことにも起因して、従来からたびたび問題となってきた医療と特許制度との関係が再度注目を浴びるようになっていく。たとえば、知的財産研究教育財団[2017.4]といった書籍が出版されるに至っている。

(ア) 問題の所在としての一太郎事件

そのひとつは主観的要件を多機能型間接侵害の主役にすべきとする見解であり、この見解はピオグリタゾン事件の以前から一部の有力学者によって主張され、加えて、ピオグリタゾン事件の後にはとりわけ多くの論者によって有力に主張されるようになっていく。これらの論者が明示的に（あるいは黙示的に）共有する問題意識は、主観的要件の判断基準時に関する一太郎事件控訴審判決と、この判決を前提とする前期・多機能型時代の2つの有力なアプローチ（技術思想アプローチと差止適格性アプローチ）に対する不満である。

どういうことかという、一太郎事件では、特許権者が以前に申し立てた仮処分申立書には一太郎事件で問題となった被疑侵害ソフトウェアが侵害品として挙げられていなかったという事情があった。つまり、一太郎事件以前には十分な侵害警告がなされていなかったわけだが、これに対して、知財高裁は、

多機能型「間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であり、……本件においては、控訴人〔被疑侵害者〕は、遅くとも本件訴状の送達を受けた日であることが記録上明らかな平成16年8月13日には、本件第1、第2発明が被控訴人〔特許権者〕の特許発明であること及び控訴人製品がこれらの発明の実施に用いられることを知ったものと認めるのが相当である。」

（〔〕内筆者）

として、多機能型間接侵害を認めた。

前述の技術思想アプローチや差止適格性アプローチの論者はこの知財高裁の判断を支持した¹⁰⁶。そのため、差止め請求権との関係では主観的要件は事実上機能しないとして¹⁰⁷、主観的要件以外での要件論の構築を目指してきたわけである。

これに対して、近時の有力説は、起草者が主観的要件に込めた思い、つまり、主観的要件が主たる要件になるという意を汲んで¹⁰⁸、主観的要件を多機能型間接侵害の範囲を限定する主たる要件として活用しようとしているわけである。

(イ) 様々な提案

もっとも、主観的要件を活用しようとする点では共通点があっても、いくつか方向性が

¹⁰⁶ 差止適格性アプローチとして、田村[2009.5]・61頁、技術思想アプローチとして、三村[2008.2]・194-195頁。

¹⁰⁷ 差止適格性アプローチとして、田村[2010]・263-264頁。技術思想アプローチとして、親和的なものとして、三村[2008.2]・194-195頁。また、前期・多機能型時代の論稿ではないが、2002年改正の議論に関与し、技術思想アプローチを支持する飯村は、101条2号の要件の「中で、妥当な解決に導くために活用できる要件は、『課題解決に不可欠』のみである。」とする（飯村[2017.8]・72頁）。

¹⁰⁸ 潮海[2012]・297頁〔不可欠要件があまり侵害範囲を限定するものとして使える要件ではない以上、起草者の意図を付度すれば主観的要件が中核的要件だとする〕、平嶋[2014.9]・63頁、井関[2014]・159頁〔同旨で、条文に主観的要件が書かれている以上、これを活用する解釈が民主的決定に沿うとする〕。

分かれている。

ひとつの方向性は、主観的要件の判断基準時を調整するというものである。この見解の論者は、要するに、将来にしか効果を生じない差止め請求といえどもビジネスの参入に萎縮効果を与えるとして、主観的要件の判断基準時を被疑侵害行為の開始時に設定することを主張する¹⁰⁹。

もうひとつの方向性は、主観的要件における認識の対象や性質（程度）を調整するというものである。この方向性は、要するに、被疑侵害製品が多機能品の場合、侵害警告や訴訟提起で万人に対する販売が禁じられるとすると、適法用途向けの販売まで禁じられてしまう。そこで、主観的要件が満たされる被疑侵害者がどここの誰々さんがどう直接侵害しているかまで知っていないと主観的要件を満たさないとすることで、侵害警告や訴訟提起（さらに事実審の口頭弁論終結時）に至ってもその誰々さんに対する主観的要件しか満たさないことにして、過剰差止めを防ごう、というものである¹¹⁰。この方向性の中では更に細部に違いがあり、その主眼がピオグリタゾンのような公知物質についても間接侵害が成立するようにするという価値判断にある見解がある¹¹¹。

また、後者の差止めを個別化するアプローチには、発展形があり、誰々さんの認識は無くても、「例外的とはいえない範囲」のユーザーが侵害用途に用いることを被疑侵害者が知っている場合には、万人に対する主観的要件の充足を認めるという見解がある¹¹²。

ウ 報酬請求権化アプローチ

ピオグリタゾン事件で多機能型間接侵害が否定されたことを克服することを念頭に、添付文書等に侵害用途が記載されている場合には損害賠償責任の範囲で間接侵害を認めるという見解が主張されている¹¹³。

このアプローチは、差止めの要件として差止適格性説の発想を採用し、原則として被告製品の「侵害用途のみを除去・停止することが容易である場合」に差止めを認めるという見解である¹¹⁴。この見解の問題意識は次のようなものである。すなわち、従来の要件論は

¹⁰⁹ 潮海[2012]・297頁〔論者は、主観的要件に頼る前提として、不可欠要件について被疑侵害製品がたとえば公知の化合物でもクレーム要素であれば満たすとしているため（293頁，296頁），不可欠要件が侵害範囲を限定するものとして使える要件ではないとしている（297頁）。〕，井関[2014]・159頁。

¹¹⁰ 中島[2017.1]・127-128頁（初版では過剰差止めからの理由付けは示されていない。参照，中島[2012.7]・117-118頁。），平嶋[2014.9]・71-73，73頁，同頁注45。

¹¹¹ 平嶋[2014.9]・68頁〔論者は、不可欠要件のハードルを下げて、ピオグリタゾンは不可欠要件を満たすという解釈論を採用する〕。

¹¹² 西[2014.4]・13頁右〔そして、この悪意が認められ、間接侵害が成立する場合には、「間接侵害行為と目される当該行為について限定なく差止めを認める」〕。同旨，東海林[2014]・364-365頁。

¹¹³ 愛知[2014.9]・56頁。示唆するものとして，紋谷[2013.1]・378頁。

¹¹⁴ 愛知[2014.9]・56頁。

差止めの範囲を適正にすることを主眼に要件を構築してきたが、間接侵害の効果は損害賠償（102条の適用）等もあり、この場合には主観的要件以上に成立範囲を限定すべきではない¹¹⁵。他方、差止めの範囲を適正なものとするためには、別途差止めの要件（手続要件）で限定すれば足りる¹¹⁶、とするのである。運用次第では101条2, 5号の間接侵害を報酬請求権化の制度として用いることを可能にする解釈と思われる。

エ 蓋然性アプローチ

おそらく近時の新傾向の中で最も新しい傾向が、被疑侵害行為が直接侵害に向かうという蓋然性があれば多機能型間接侵害を認めるアプローチ、いわば、蓋然性アプローチだと思われる。

詳しくは次項で扱うが、「にのみ」型間接侵害の側で、適法用途の有無ではなく、被疑侵害製品がどれだけ直接侵害に結びつくかに焦点を当てる蓋然性アプローチが裁判例の中で有力になりつつある。この「にのみ」型間接侵害の変容を受け入れて、多機能型間接侵害の側でも蓋然性を問うアプローチを採用する有力説が提唱されてきている。もっとも、このアプローチを採る見解の中でも、蓋然性を示す徴表をどういう事情に求めるかに若干の違いがある。ひとつは、「にのみ」型間接侵害と多機能型間接侵害のいずれにおいても被疑侵害製品が特許発明のクレームの中で占める重要性に焦点を当てる見解であり¹¹⁷、もうひとつは、「にのみ」型間接侵害の場合には被疑侵害製品が侵害機能のみを持つどうか蓋然性の徴表であり、他方、多機能型間接侵害の場合には被疑侵害製品が技術思想としてどれだけ重要かが蓋然性の徴表になるとする見解である¹¹⁸。

(3) このとき、「にのみ」型間接侵害は何をしていたか？～蓋然性アプローチ

ア はじめに

多機能型間接侵害が使えないことの反応のもう一つは「にのみ」型間接侵害の方で起きた。結論から示すと、前述の「にのみ」型時代とは対照的に、裁判例が、被疑侵害製品が

¹¹⁵ 愛知[2014.9]・52頁。

¹¹⁶ 愛知[2014.9]・53頁。

¹¹⁷ 大須賀[2016.3]・412-413, 416-417頁 [加えて、論者は、被疑侵害製品がクレームの重要な要素ではないことは侵害を誘発する蓋然性が低いことの徴表とも言えるとする(413頁注2)]。

また、大須賀は、この論文の以前に、同様の技術思想について物と方法の発明が取得されている併行特許の場合、実際のまたは仮想的な物の発明の侵害品は方法の発明の側の技術思想も利用することが通常であるとして(大須賀[2015.7]・582頁)、蓋然性アプローチを採って方法の発明に対するにのみ型間接侵害を肯定した裁判例(知財高判平成23.6.23 [食品の包み込み])を支持していた(大須賀[2015.7]・588-589頁)。

¹¹⁸ 横山[2017.3]・248-250頁 [その延長線上であるが、論者は、被疑侵害製品が必然的に侵害を惹起するものであるなら、多機能品でも「にのみ」型間接侵害を認める可能性があるとする(251-252頁注13)。]。

多機能品であっても、「にのみ」型間接侵害を認めるような傾向を示すようになったのである¹¹⁹。この背景の一つには、多機能型間接侵害に対して「にのみ」型間接侵害の方は主観的要件を課されず、損害賠償が認められる可能性があるため、「にのみ」型間接侵害が多機能型間接侵害よりも特許権者にとって魅力的だという事情があるのかもしれない¹²⁰。以下、やや歴史を遡って、その経緯を紹介したい。

イ 製パン器事件

そもそも、予兆は2002年改正前夜にあった。2000年に製パン器事件という事件があった¹²¹。被疑侵害製品はタイマー付製パン器であり、その製パン器はタイマーを使ってパンを焼くこともできたし（特許方法の実施）、タイマーを使わずにパンを焼くこともできた、という事案であった。つまり、適法用途があるため、普通に考えれば、「にのみ」のハードルを越えられない事案だった。しかし、裁判所は、「にのみ」品要件を文字通りには読まず、タイマー付きのものを買ったのにそれを使わないユーザーがいるとは考え難く、ユーザーが発明を「実施する高度の蓋然性が存在する」として、「にのみ」型間接侵害を認めた。

製パン器基準及び同判決の侵害という結論には批判が強い。たとえば、製パン器基準自体についての批判として、「にのみ」という条文の文言から逸脱するという批判があった¹²²。そして、2002年改正により現101条2・5号が新設されたことから、批判が更に強まっている。すなわち、多機能品について別途101条2・5号が設けられている趣旨を没却させることになりかねないという批判がされている¹²³。また、同判決の結論についても、同判決は2002年改正前のものであることに留意すべきで、2002年改正後は現101条2・5号を用いるべきと指摘されている¹²⁴。

このように製パン器判決には批判が強かったが、前述のとおりこの判決後に2002年改正があり、多機能型間接侵害が設けられたため、この判決が打ち立てた制度がどういうものか、また、それが妥当なものかは重要な問題とはなっ

¹¹⁹ 象徴的なものとして、知財高判平成23.6.23〔食品の包み込み〕。

¹²⁰ 同旨、木村[2013.12]・37頁〔但し、101条2・5号の主観的要件を説明する文脈〕、大須賀[2015.7]・578頁。

¹²¹ 大阪地判平成12.10.24〔製パン器〕。

¹²² 窪田[2007.6]・202頁。同旨、前田[2012.10]・192頁、小泉＝駒田[2013]・70頁〔宮脇正晴執筆〕。

¹²³ 三村[2011]・31頁、小泉＝駒田[2013]・70-71頁〔宮脇正晴執筆〕、前田[2012.10]・192・193頁、渡辺[2012]・217頁、中山[2013]・246頁-247頁。

考え方として提示するものとして、松田＝上田[2011]・17頁〔従来の間接侵害が認められにくいという問題点を踏まえて、客観的要件を緩和して主観的要件を要求した平成14年改正法の趣旨が潜脱されうとする。〕。

¹²⁴ 田村[2007.6]（再掲・同[2009.4]）・151頁、増井＝田村[2012]・200頁〔田村善之執筆〕。同旨、横山[2009.4]・161-162頁、渡辺[2012]・218頁、小泉＝駒田[2013]・70頁〔宮脇正晴執筆〕、松村[2014.9]・10頁。

パン器事件の本当の含意が明らかになってきた。

ウ 食品の包み込み成形方法事件

その象徴が食品の包み込み成形方法及びその装置事件である¹²⁵。この事件の被疑侵害製品はパンを作る業務用の機械であり、出荷時の設定では普通の硬さのパンのみを作れるが、ユーザーが改造すれば、硬めのパンも作れるようになる（これが特許方法の実施となる）、という事案だった。つまり、被疑侵害製品は明らかに適法用途を持つため、「にのみ」のハードルを越えられないような事案であった。

しかし、知財高裁は、製パン器事件判決の規範を引用した上で、改造した方が硬めのパンも作れて実用的なのだから、侵害の蓋然性が高いとして、「にのみ」型間接侵害を肯定した。

製パン器事件判決と食品の包み込み事件の知財高判があてはめの方向性として同じ方向を向いているかはともかく¹²⁶、両者を合わせて読むと、両者が目指す制度が見えてくる。すなわち、両者の打ち立てた制度は、適法用途があるかないか、あるいは、それがどの程度かといった、適法用途に焦点を当てるものではなく、侵害用途があるかないか、および、それが惹起される蓋然性がどの程度かというように、侵害用途に焦点を当てるものであり、いわば、蓋然性アプローチである¹²⁷。このアプローチは「にのみ」のハードルが課される従来のアプローチとは一線を画するものである。

この判決に対する批判もかなり強かった¹²⁸。たとえば、従来の「にのみ」アプローチを堅守する観点からの有力な批判がある。それによれば、法は特許権の排他権の範囲に入らない領域における行為者の自由を確保するために、「にのみ」型間接侵害と多機能型間接侵害を設けた。そして、被疑侵害製品が「にのみ」品であり、行為者の自由に対する制約が無ければ前者、被疑侵害製品が多機能品であり、行為者の自由に対する制約があれば、それが許容されるかを後者でチェックするという構造を採用している。蓋然性のみに依拠した判断枠組みはこのチェック体制を迂回してしまうものだ、と指摘されている¹²⁹。

他方で、学説でも蓋然性アプローチを支持する有力なものが現れた。論者は、間接侵害

¹²⁵ 知財高判平成 23.6.23 [食品の包み込み]。

¹²⁶ 食品包み込み事件の知財高判の結論は、製パン器事件判決の規範を是認する立場からも批判されているし（松田＝上田[2011]・20 頁，22 頁注 28，森本＝大住[2012]・72 頁），また，製パン器事件判決を含む一連の裁判例のあてはめの傾向からも逸脱したものと批判されている（橘[2015.11]・356-357 頁）。

¹²⁷ 田村善之教授から示唆を得た。また，製パン器事件判決について類似の理解を示すものとして，松田＝上田[2011]・19-20 頁，森本＝大住[2012]・72 頁。

¹²⁸ 松田＝上田[2011]・20 頁，同旨，森本＝大住[2012]・72 頁，前田[2012.10]・192 頁，橘[2015.11]・356-357 頁。

¹²⁹ 前田[2012.10]・190-191 頁，192 頁。食品の包み込み事件について，同旨を示唆するものとして，橘[2015.11]・364-365 頁。

規定を直接侵害を惹起する蓋然性のあるものを規制する法理と捉えた上で¹³⁰、間接侵害規定の中で、「にのみ」型間接侵害は直接侵害の惹起度が必然性にまで至っているものを補足する類型であるとして、食品包み込み事件を含む、製パン器事件以降のアプローチに親和的な立場を示した¹³¹。

(4) 日本の歴史のまとめとその課題

まとめると、特に 2002 年改正以降「にのみ」のハードルを越えるための試みがいくつかの方向でなされた。現在有力な裁判例が提示する課題としては、それは三つの方向に向いている。一つめの方向は、技術思想アプローチであったが、これは新たに公知技術のハードルを抱えることになった。そこで、公知技術のハードルをも越えるものとして、二つめの方向である、教唆アプローチが出てきた。しかし、間接侵害の範囲がどこまで広がるかは今後の課題である。三つめの方向は、蓋然性アプローチであり、やはりここではどこまで広がるかが今後の課題になる。

ここで学説が提示してきた観点からこれらの課題を眺めると、今の問題が浮かび上がってくる。すなわち、特にピオグリタゾン事件に対して近時の学説が試みてきたことは、侵害となる範囲の拡大と、その一方でのパブリック・ドメインへの配慮であり、前述の数々の提案はその両者の折り合いのつけ方の提案と見ることができる。そして、このことは蓋然性アプローチにおいても同じであり、蓋然性アプローチに対しての製パン器以来の批判は、パブリック・ドメインとの折り合いのつけ方と見ることができる。

とすると、日本の間接侵害が外国法に聞きたいことは、どうやってパブリック・ドメインに掛からないように特許権を拡げているのかについての、具体的な線引きだと思われる。これは具体的にはどういう行為にまで教唆・幫助を認めているのか、その場合の差止めや損害賠償はどう調整されているのかということである。

以下では、このような日本の問題意識から、米国法を検討したい。

¹³⁰ 横山[2017.3]・248-249 頁。

¹³¹ 横山[2017.3]・251-252 頁注 13。技術思想の観点から、蓋然性アプローチを支持するものとして、大須賀[2016.3]・412-413, 416-417 頁。また、大須賀は、この論文の以前に、同様の技術思想について物と方法の発明が取得されている併行特許の場合、実際または仮想的な物の発明の侵害品は方法の発明の側の技術思想も利用することが通常であるとして（大須賀[2015.7]・582 頁）、蓋然性アプローチを採って方法の発明に対するにのみ型間接侵害を肯定した裁判例を支持していた（大須賀[2015.7]・588-589 頁）。

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を紹介するが、米国法においては立法と判例・裁判例の歴史的な展開があるため、論点毎に歴史を追う格好で紹介する。そのため、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み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無い。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(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¹³²。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)¹³³。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(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ので¹³⁴、間接侵害があくまで直接侵害を補完する二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¹³⁵。

まとめると、日米で直接侵害の制度と直接侵害が全く無い場合の間接侵害の成否はほぼ同じであるので、直接侵害者はどこかにはいるが、被疑侵害者は直接侵害者ではない場合にどうするか、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¹³⁶。

¹³² Aro I (1961) at 339-40, 344; Akamai (U.S. 2014) at 2117; Kumar[2012] at 733-34.

¹³³ Kumar[2012] 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し (Kumar[2012] 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、損害賠償は被疑侵害者に対する侵害通知後から発生する(287 条(a))という意味で、純粋な厳格責任ではない。

¹³⁴ Aro I (1961) at 341.

¹³⁵ 川田[2013.8]・4 頁。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＝時井[2012.3]・37 頁)。

¹³⁶ 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。どういうことかということ、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

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無い場合、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・ミスマス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・ミスマス問題）についての判例・裁判例の展開に分けて見ると、理解し易い¹³⁷。

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¹³⁸によって、間接侵害のコアと外縁の境界線が落ち着ついた。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・ミスマ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。

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¹³⁹

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〔発泡性ポリスチロール〕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、と宣言しなければいけない。これに対して、米国法においてはこのような制約は無く、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。そのため、日本のように差止めの範囲を拡大するために間接侵害の範囲を拡大する必要性は薄い（著作権侵害の間接侵害について、差止めを認めるために、米国では明文規定は無いが間接侵害を使えばよく、直接侵害の範囲を拡げる必要は無いが、日本では明文の直接侵害の範囲を拡げる必要があるとする文脈であるが、田村[2007.8]・115-117頁）。

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、判例法によって間接侵害に基づいて差止めが認められてきた。もっとも、1952年法は抽象的な誘引侵害の条文（271条(b)）を設けたため、間接侵害の明文を欠く米国著作権法と違って、わざわざ不文の間接侵害類型を認める必要性は弱くなっている。本文で見えていくように、1952年法以降の米国法の議論の主流が条文の枠内で行われている。そのため、特許権の間接侵害の文脈では、間接侵害と言うことの差止めにおける意味の日米の違いを意識することは少ないと思われる。

¹³⁷ 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 (1980) at 189。

¹³⁸ Dawson (1980)。

¹³⁹ 一般に、1950年代頃までの歴史については、参照、Rich[1953]（訳・松本[1972]）。

(1) 1952 年法以前の規定

1952 年に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 年法以前は間接侵害に関する条文は特許法には無かった¹⁴⁰。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いう、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¹⁴¹。

(2) 間接侵害はどうやってはじまったか？～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¹⁴²。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無く、また、被疑侵害者が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¹⁴³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無いにもかかわらず、侵害が否定されるのかが問題となった。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。

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、その構成については、本件発明は、デフレクター F、chimney D、および、chimney E をクレームしていた。このデフレクターと chimney 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バーナーの部分にある、と認定されている¹⁴⁴。次に、本件発明の目的は、要するに、そのバーナー部分の構造を工夫して、chimney が熱くならないようにし、また、従来の固定器具を用いずとも、chimney が

80 年代頃までの歴史については、参照、Oddi[1982]; Chisum[2015] at §17.02; Adams[2006a].

¹⁴⁰ そもそも特許権侵害自体の定義が無く、直接侵害の概念も判例法によるものだった (Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1468-69)。

¹⁴¹ Holbrook[2016] at 1010. 裁判例で同旨を述べるものとして、Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 721, Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469.

¹⁴² Prouty (1842).

¹⁴³ Wallace (C.C. D. Conn. 1871).

¹⁴⁴ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 79.

直立するようにすることであった¹⁴⁵。

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、チムニーを取付けなければ、用をなさないものであった¹⁴⁶。

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を販売したことはなかった¹⁴⁷。

そこで、原告らが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¹⁴⁸。

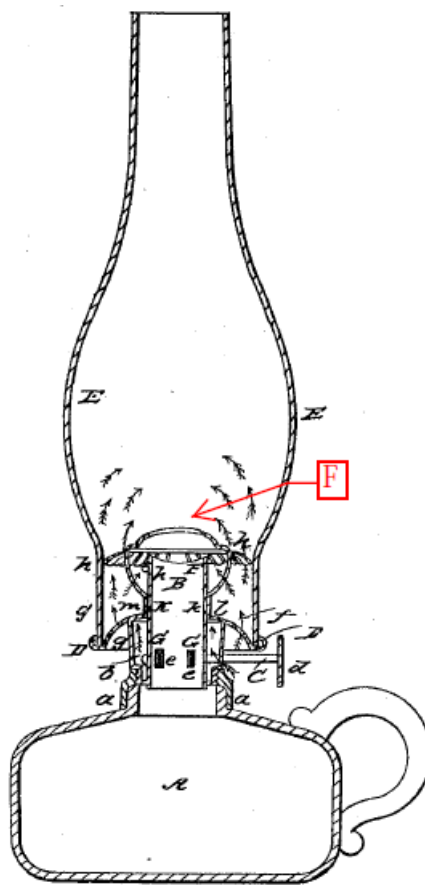
裁判所は、この事案で単なる部品の販売者は侵害の責任を負わないとすると、特許権者の救済手段が無くなってしまうとした。つまり、直接侵害者に対するエンフォースメントの困難性という発想を示した。すなわち、

「〔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）¹⁴⁹

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、非侵害用途の無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¹⁵⁰。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、使用するということを予見しつつ、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、



¹⁴⁵ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 79.

¹⁴⁶ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 79.

¹⁴⁷ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 79.

¹⁴⁸ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 77.

¹⁴⁹ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80.

¹⁵⁰ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 79-80.

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。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、疑いの余地も無いのである。」

151

とした。

本件のあてはめについて、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無いが、この共同行為は被疑侵害バーナーに適法用途が無いことから推認されたとした¹⁵²。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り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ムニ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。」¹⁵³

として、被疑侵害者に特許権侵害の責任を認めた¹⁵⁴。

ウ Wallace 事件の意義

(ア) 基本的な意義

Wallace 判決が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¹⁵⁵。そして、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¹⁵⁶、と評されている。

そして、その判断枠組みについての意義は、直接侵害者と教唆・幫助者との実際の共同行為が無くても、その認定は推認の問題であるとした上で、その推認の根拠として侵害用途の有無に着目した点にあると指摘されている¹⁵⁷。

(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）という言葉は用いていない。むしろ、”joint infringers”（共同侵害者）ということ言葉を用いている¹⁵⁸。そのため、

¹⁵¹ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80.

¹⁵² Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80.

¹⁵³ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80.

¹⁵⁴ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 79-80.

¹⁵⁵ Adams[2006a] at 371, 372.

¹⁵⁶ Dawson (1980) at 180.

Wallace 判決は 70 年代の判決に承認され、すぐに先例として認められたとされる (Howson[1895] at 174)。

¹⁵⁷ Adams[2006a] at 372.

¹⁵⁸ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80.

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がはっきりしないことが指摘されている¹⁵⁹。

ともあれ、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¹⁶⁰。たとえば、初期の裁判例としては、1886年の *Snyder* 判決が、*Wallace* 判決が寄与侵害の法理の典型例だと述べている¹⁶¹。

(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無い場合には、一貫して責任が認められるようになったとされる¹⁶²。

“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¹⁶³。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¹⁶⁴。

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¹⁶⁵。この定義は、その後の下級審¹⁶⁶および最高裁¹⁶⁷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年以前のこの言葉の方が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

¹⁵⁹ *Karshtedt*[2017] at 581. ほぼ同旨, *Adams*[2006a] at 372.

¹⁶⁰ *Rich*[1953] at 482/*Rich*[1953] (訳・松本[1972])・104-105頁; *Adams*[2006a] at 372; *Karshtedt*[2017] at 581-82.

¹⁶¹ *Snyder* (C.C.S.D.N.Y. 1886) at 48.

¹⁶² *Chisum*[2015] § 17.02 [1].

¹⁶³ *Hewlett-Packard* (Fed. Cir. 1990) at 1468-69.

¹⁶⁴ *Snyder* (C.C.S.D.N.Y. 1886) 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無いとして、侵害を否定した.] .

そう指摘するものとして, *Rich*[1949] at 453; *Adams*[2006a] at 372 n.8.

¹⁶⁵ *Howson*[1895] at 174.

¹⁶⁶ *Kelsey* (C.C.D. Conn. 1896) at 1017.

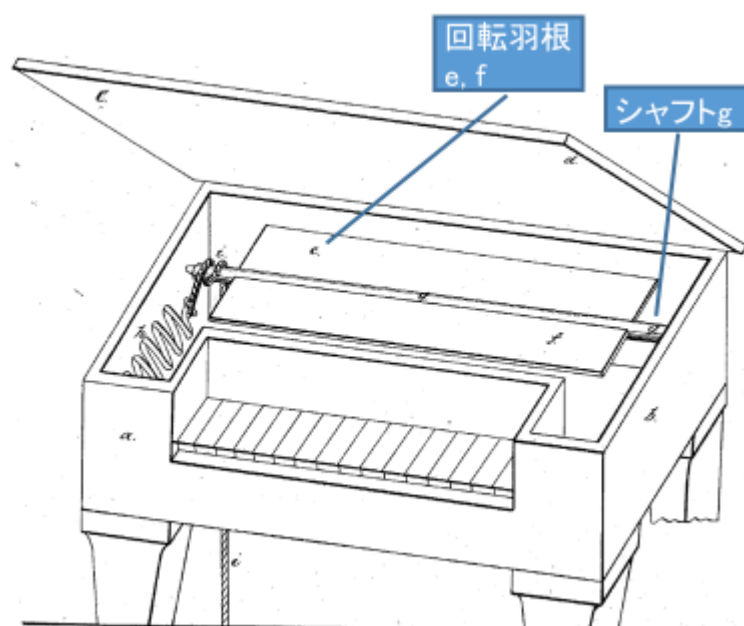
¹⁶⁷ *Henry* (1912) at 33-34.

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。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、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「にのみ」品の事案であったが、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¹⁶⁸のようである。

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。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、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無い限り、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¹⁶⁹。

そのため、この判決の意義として、汎用品の販売は侵害とならないとした点にあるとさ

¹⁶⁸ Saxe (C.C. D. Mass. 1875).

¹⁶⁹ Saxe (C.C. D. Mass. 1875) at 594.

れたり¹⁷⁰、寄与侵害の成立に意図が必要であることを説いたものだと指摘されたりしている¹⁷¹。

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の判断が示されている¹⁷²。

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無いことも指摘している¹⁷³。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¹⁷⁴。

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、被疑侵害者の主観的な態様を重視した典型例として **Kelsey** [電車の移動式接続部] 事件がある。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、これをホイールなどと組み合わせると特許発明の構成になるというものだった。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。

¹⁷⁰ Chisum[2015] § 17.02 [1].

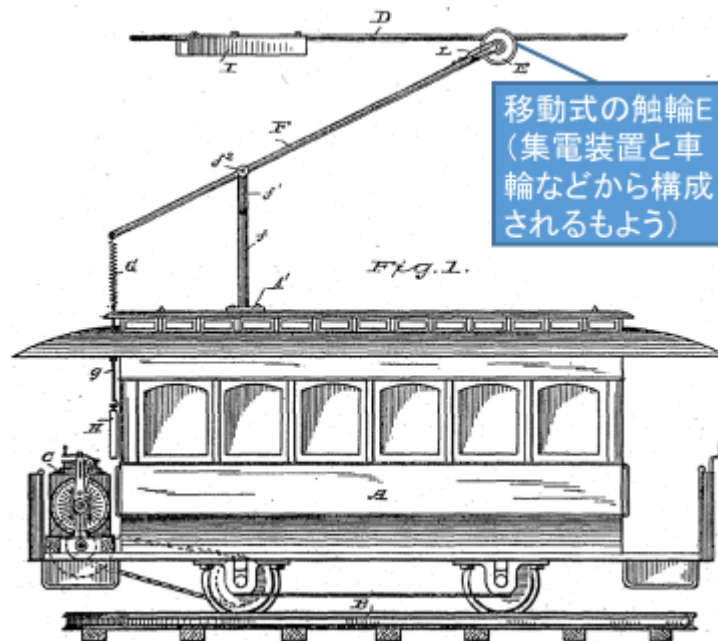
¹⁷¹ Rich[1949] at 453.

¹⁷² **Snyder** (C.C.S.D.N.Y. 1886) [この事件では、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、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無かった事案である。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、見つ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すぎるのである」(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[2006a] 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[1949] at 453.

¹⁷³ **Saxe** (C.C. D. Mass. 1875) at 594.

¹⁷⁴ Adams[2006a] at 373-74.



被疑侵害者は、被疑侵害装置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、ターゲットを修理や特許権者のライセンシーに限定しているわけではない¹⁷⁵。したがって、単に適法用途もあるからといって、侵害の意図が覆されるわけではない、とした¹⁷⁶。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。」¹⁷⁷

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¹⁷⁸、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¹⁷⁹。

¹⁷⁵ Kelsey (C.C.D. Conn. 1896) at 1016-17.

¹⁷⁶ Kelsey (C.C.D. Conn. 1896) at 1018.

¹⁷⁷ Kelsey (C.C.D. Conn. 1896) at 1018.

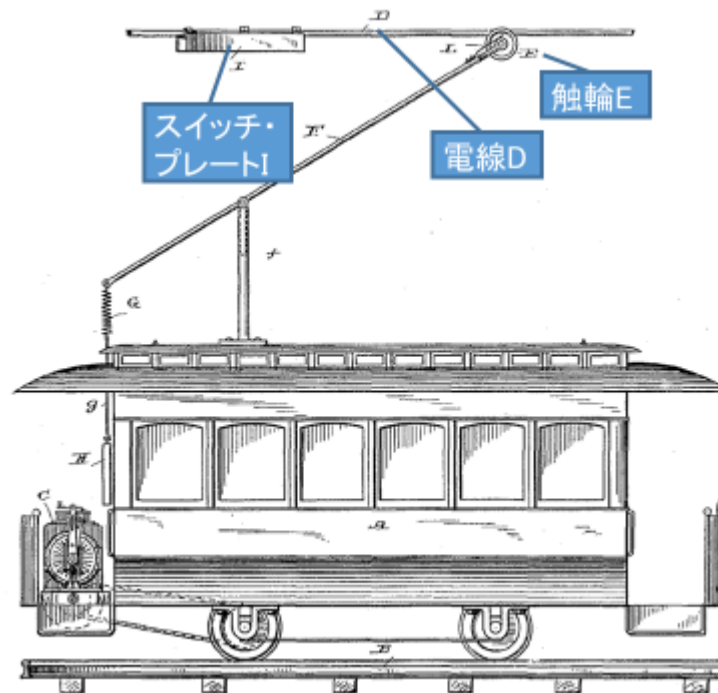
¹⁷⁸ Kelsey (C.C.D. Conn. 1896) at 1018.

¹⁷⁹ 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 (Kelsey (C.C.D. Conn. 1896) 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、とも言っている (Kelsey (C.C.D. Conn. 1896) at 1018)。つまり、「にのみ」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。

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** [電車の架線上の交換機及び移動式接続部] 事件¹⁸⁰における第 6 巡回区控訴裁判所の Taft 判事の説示で定式化されている¹⁸¹。

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 によって電線と接触している触輪を別の電線にスムーズに移す発明のようである（下図）。



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と謳われていた¹⁸²。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。

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，「にのみ」品だと認定されているが，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

¹⁸⁰ **Ohio Brass** (6th Cir. 1897).

¹⁸¹ 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。但し，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[2016] § 17.03 [3]）。

¹⁸² **Ohio Brass** (6th Cir. 1897) at 720.

面的に¹⁸³許されると主張した事案である。

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無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¹⁸⁴。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¹⁸⁵。この定式が後に引用されることがある¹⁸⁶。

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定できるとし¹⁸⁷、仮の差止めを認めた原審を是認している。

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¹⁸⁸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¹⁸⁹。つまり、独禁法の側からというよりもむしろ寄与侵害の側からの関心が強い本稿においては、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。

¹⁸³ 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 (Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 723)。

¹⁸⁴ Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 723.

¹⁸⁵ Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 723.

¹⁸⁶ たとえば, Oddi[1982] at 91.

また、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) として、「意図」の概念を「無関心」にまで広げたものとして指摘されることもある (Chisum[2015] § 17.02 [1])。

¹⁸⁷ Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 720-21.

¹⁸⁸ Leeds & Catlin (1909).

¹⁸⁹ Dawson (1980) 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, Rich[1953.4] at 539/Rich[1953] (訳・松本[1972])・108頁。

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、いずれもレコードと針のいずれをも構成要件としていた。

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、録音した音が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¹⁹⁰。もっとも、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、特許権者が被疑侵害者の寄与侵害を主張した事案である¹⁹¹。

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¹⁹²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¹⁹³。

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¹⁹⁴。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

¹⁹⁰ Leeds & Catlin (1909) at 330.

¹⁹¹ 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め命令が下されており、特許権者が被疑侵害者がこの差止め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。

¹⁹² **Morgan** (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。特許権者は特許の固定具を販売し、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 (at 433)] .

¹⁹³ Leeds & Catlin (1909) at 335.

¹⁹⁴ Leeds & Catlin (1909) at 335.

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）¹⁹⁵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¹⁹⁶、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¹⁹⁷。

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¹⁹⁸、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¹⁹⁹。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いるという格好になっているのである²⁰⁰。

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。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

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が否定されるまでの判例の

¹⁹⁵ Leeds & Catlin (1909) at 335.

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 年当時は未だ新規なものであったとされる (Rich[1953] (訳・松本[1972])・104-105 頁)。

¹⁹⁶ Leeds & Catlin (1909) at 336.

¹⁹⁷ Rich[1949] at 456.

¹⁹⁸ Carbice (1931) at 34.

¹⁹⁹ Mercoid I (1944) at 668.

²⁰⁰ Mercoid 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、Mercoid I 最判とそれまでの判例法の違いがあるとするものとして、Rich[1949] at 460-61.

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²⁰¹。

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、

「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、及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²⁰²。

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、特許製品の譲受け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²⁰³。

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

²⁰¹ Henry (1912).

なお、特許権者が利用条件を示す表示の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（但し、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（Button-Fastener (6th Cir. 1896)）だとされる

（Adams[2006a] 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のプレート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（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いおり、寄与侵害が成立し得るとして（at 297）、訴えを却下した原審を取り消し、差し戻した。

²⁰² Henry (1912) at 11.

²⁰³ Henry (1912) at 24-25.

し公共の利益に反しないとした²⁰⁴。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つたのである。そのような制限の下で消耗品を販売することによっては、特許権者は他者から何も奪ってはいないし、他者の正当な市場を制限してもいないのである。」（〔〕内筆者）²⁰⁵

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²⁰⁶。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²⁰⁷。

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²⁰⁸。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いわれる²⁰⁹。

（イ）クレイトン法

これに対して、1914年に、Clayton Act²¹⁰が制定される。これは独禁法を構成する制定法の1つである²¹¹。

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ことを禁じるものであった²¹²。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、

²⁰⁴ Henry (1912) at 30-32, 34-35.

²⁰⁵ Henry (1912) at 32.

²⁰⁶ Henry (1912) at 48-49.

²⁰⁷ Henry (1912) at 49.

²⁰⁸ Dawson (1980) at 191.

²⁰⁹ Dawson (1980) at 190; Oddi[1982] at 77; Chisum[2015] at §17.02[4].

²¹⁰ Clayton Act, 38 Stat. 731, 15 U. S. C. § 14.

²¹¹ 木村[2008]・262頁。

²¹² Chisum[2015] § 17.02 [4].

違法なものとなる。」²¹³

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²¹⁴。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²¹⁵。

(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²¹⁶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 (No. 707,934)。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、フィルムが過度にひっぱられたり、こすれたりすることを防ぐものである。

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、映写機にプレートを付して、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) 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。」

と銘記されていた。ここで記載されている'192 特許権は'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。

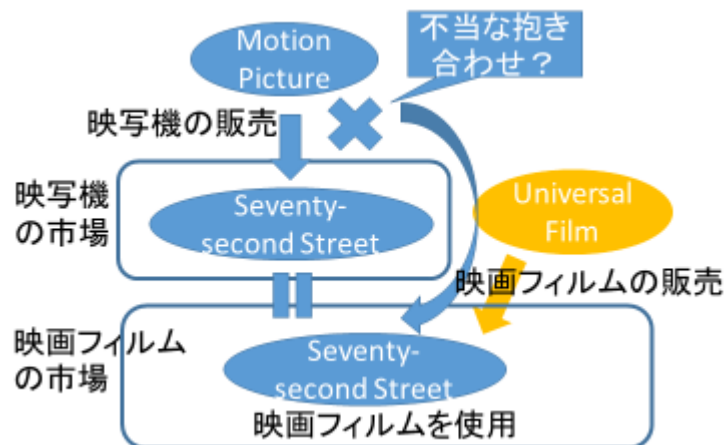
他方、被疑侵害者の Universal Film は映画フィルムを製造し、特許権者から映写機を購入した Seventy-second Street Amusement にこの映画フィルムを供給していた。そこで、Motion Picture が Universal Film を直接侵害と寄与侵害で訴えた。

²¹³ 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[2006a] at 378 の引用の仕方を参考にした] .

²¹⁴ Adams[2006a] at 378.

²¹⁵ Motion Picture (1917) at 517; Dawson (1980) at 191 n.10.

²¹⁶ Motion Picture (1917).



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²¹⁷。すなわち、

特許権者の複写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。」²¹⁸

とした。

また、Henry 最判との関係については、議会が 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としたとし、Henry 判決を覆した²¹⁹。

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

²¹⁷ Motion Picture (1917) at 514-15, 516-17, 518.

²¹⁸ Motion Picture (1917) 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。もっとも、最高裁が決め手にした事情以外にも、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 40000 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 (Motion Picture (1917) at 508)。

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った。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、その映写機で使用す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[2006a] at 378-79)。

²¹⁹ Motion Picture (1917) at 517-18.

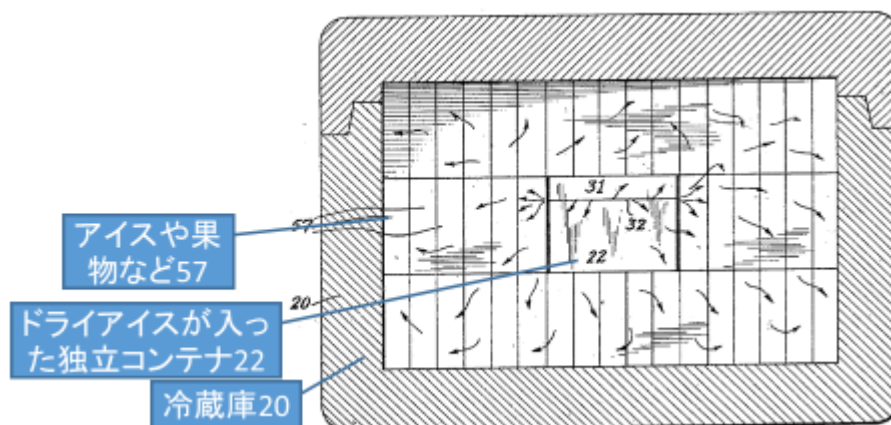
者が違法に特許権の独占権の範囲を拡大しようとすれば、侵害者に対する救済が否定されるという考え方の起源になったと言われている²²⁰。そして、以下に紹介するように、この Motion Picture 最判の考え方が拡大され、寄与侵害法理を浸蝕していくようになる²²¹。

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²²²における最高裁判決と言われている²²³。

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（下図）。



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

²²⁰ Dawson (1980) at 180; Oddi[1982] at 77-78.

²²¹ Oddi[1982] 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[2006a] at 379.

²²² Carbice (1931).

同最判の評釈として、Rich[1932].

²²³ 起源についてそう指摘するものとして、Rich[1953] (訳・松本[1972])・103, 105 頁; Adams[2006a] at 379; Chisum[2015] at §17.02[4].

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たとした²²⁴。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シーの〕the Dry Ice 社の試みは、法律の承認無く、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）²²⁵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²²⁶。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いうこと、この事件を良く見ると、直接侵害の存在が怪しい事案であると言われている。にもかかわらず、最高裁が、直接侵害を判断することなく、つまり、被疑侵害者の行為ではなく、特許権者がドライアイスに独占権を拡張する試みに焦点を当てて、救済を否定した点に、ミスユースの抗弁の特徴があるとされている²²⁷。

他方、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²²⁸、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²²⁹。

²²⁴ Carbice (1931) at 31, 33-34.

²²⁵ Carbice (1931) at 33-34.

²²⁶ 当初は名前が無く、「カービス事件の法則」でしかなかったと言われる (Rich[1953] (訳・松本[1972])・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 (1942)) だと言われている (指摘するものとして、Rich[1953] (訳・松本[1972])・106 頁)。

²²⁷ Adams[2006a] at 380.

Carbice 最判が初めて被疑侵害者の行為ではなく特許権者の行為に焦点を当てたとする点について、同旨、Rich[1953] (訳・松本[1972])・103 頁。

²²⁸ Rich[1932] at 377.

²²⁹ Rich[1932] at 386. 同旨、Rich[1953] (訳・松本[1972])・105 頁 [Carbice 最判のミ

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、用途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²³⁰、特許権者が特許装置が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を否定した Morton Salt [錠剤の供給装置] 事件の最高裁判決²³¹、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²³²がある。

スプ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] 。

²³⁰ Leitch (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。」(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。]

²³¹ Morton Salt (1942) [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 (at 491)。とすると、被疑侵害者が直接侵害者で、塩の錠剤の市場で特許権者と競争関係に無いとしても、特許権の救済は否定されるとして (at 493-94)、直接侵害の救済を認めた原審を取り消した。]

²³² B. B. Chemical (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 (1st Cir. 1941) at 833-34)。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 (D. Mass. 1940) at 695. 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 (1st Cir. 1941) 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、特許発明を使用するライセンスを明示的には顧客である靴の製造業者に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

エ にのみ品の事案～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無かった²³³。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ったとされる²³⁴。

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ったに関わらず、寄与侵害を否定するに至った。それが 1944 年の Mercoid I [建物内の暖房システム] 事件²³⁵と Mercoid II [暖房炉のコントローラー] 事件²³⁶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（下図）²³⁷。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。

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（at 497-98）。]

²³³ 但し、この点は争いがある（Dawson (1980) at 227 n.2, 229-230 & 229 n.4 (White, dissenting)）。

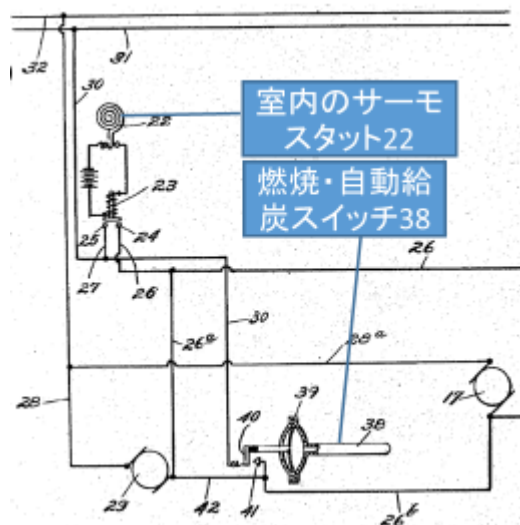
²³⁴ Dawson (1980) at 194-95.

²³⁵ Mercoid I (1944).

²³⁶ Mercoid II (1944).

²³⁷ Mercoid I (1944) at 664.

また、この発明の主要な要素は三つあり、ひとつは、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。もうひとつは、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（Mercoid I (1944) at 664）。



特許権者（厳密には、その独占的なライセンシー）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のみ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、仮に被疑スイッチに特許システムに用いる以外の用途が無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²³⁸。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ことを禁じており、この法理はその非特許物が消耗品であっても、発明に不可欠な部品であっても変わらない、とした²³⁹。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無い。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、その構成要素を個々別に扱う場合に、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無いのである。」（〔〕内筆者）²⁴⁰

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。

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

²³⁸ Mercoïd I (1944) at 664.

²³⁹ Mercoïd I (1944) at 664-65, 667-68.

²⁴⁰ Mercoïd I (1944) at 667.

にミスユースの法理が優越するとした²⁴¹。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無い。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）²⁴²

とした。

（ウ） Mercoid II 事件

更に最高裁は、Mercoid I 事件と同日に下された Mercoid 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無いという Mercoid I 最判の判断をだめ押しした²⁴³。

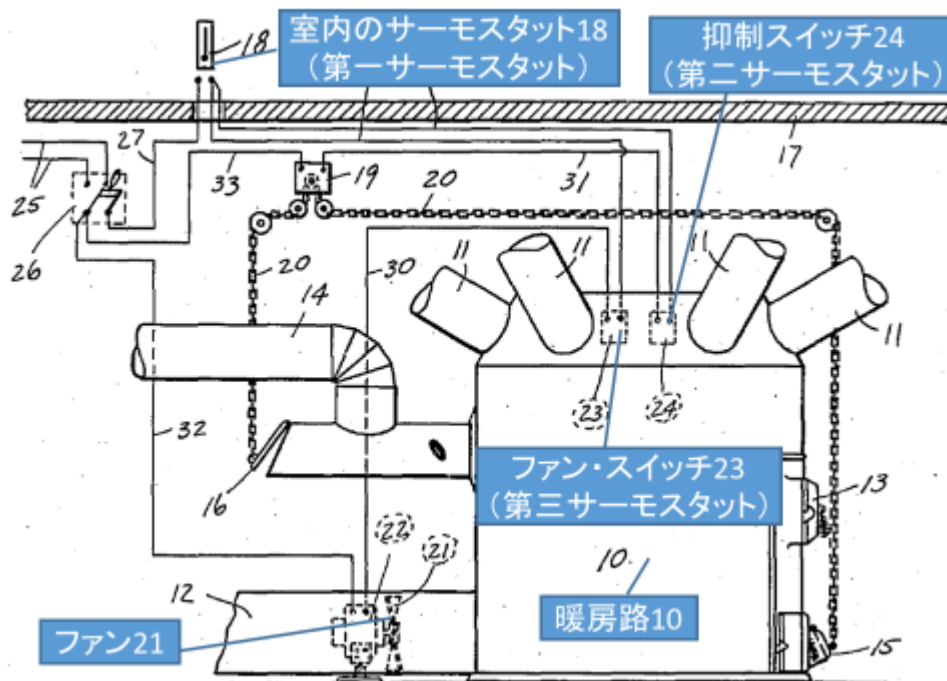
Mercoid II 事件は Mercoid I 事件の独占的なライセンシーであった Minneapolis-Honeywell が自身の特許権に基づいて、同じ被疑侵害者に対して寄与侵害を主張し、訴えを提起したものである。

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 Mercoid I 事件の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（下図）。

²⁴¹ Mercoid I (1944) at 669.

²⁴² Mercoid I (1944) at 669.

²⁴³ Mercoid II 最判の意義について、同旨、Dawson (1980) at 197; Adams[2006a] at 383.



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。また、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無い、ということだった²⁴⁴。

最高裁は、*Mercoird I* 最判を引用し、ミスマーケティング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無いとして、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²⁴⁵。すなわち、

「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)²⁴⁶

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。

²⁴⁴ *Mercoird II* (1944) at 683.

²⁴⁵ *Mercoird II* (1944) at 684.

²⁴⁶ *Mercoird II* (1944) at 684.

(6) Mercoïd 事件後の混乱から 1952 年法の成立まで

ア Mercoïd 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無かった。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、救済を否定した Mercoïd 最判は、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のが実際的ではない場合には、組合せ発明を権利行使不可能なものにするものだ、と指摘されている²⁴⁷。

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²⁴⁸、この 2 つの Mercoïd 最判によって、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²⁴⁹。そして、実際に、その後の裁判例では、Mercoïd 最判を寄与侵害の法理全体を浸蝕するものと理解するものも現れたとされる²⁵⁰。

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²⁵¹。そこで、寄与侵害法理の再興について、特許弁護士からの根強い要望があった²⁵²。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²⁵³。

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²⁵⁴。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、

²⁴⁷ Adams[2006a] at 384.

²⁴⁸ Mercoïd I (1944) at 669.

²⁴⁹ Aro II (1964) at 492.

²⁵⁰ Chisum[2015] §17.02. ほぼ同旨, Dawson (1980) at 199.

²⁵¹ Dawson (1980) at 200.

²⁵² Oddi[1982] at 79; Adams[2006a] at 384.

²⁵³ Dawson (1980) at 200.

詳細な立法経緯については、参照, Dawson (1980) at 202-212.

1949 年までの状況については、参照, Rich[1949] at 464-466.

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[2006a] at 387 n.65)。

ちなみに、1952 年法を解説する Rich の論稿として、二つのバージョンがあるが (Rich[1953]/Rich[1953] (訳・松本[1972]) と Rich[1953.4])、表現が異なる箇所がある (後者の方がやや英語が親切)。

²⁵⁴ なお、当時の議会の一般的な傾向として、第二次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、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[2012] at 127)。

「(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。」²⁵⁵

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²⁵⁶、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に²⁵⁷、1988 年改正で(d)項に(4)と(5)が新設されている（内容は後述）²⁵⁸。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

²⁵⁵ 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.”]

²⁵⁶ 改正の内容と経緯について、参照、Moy[2012] § 15:13.

²⁵⁷ Arnold & Riley[1994] at 380; Moy[2012] § 15:13.

²⁵⁸ 1988 Patent Misuse Reform Act, Pub. L. No. 100-703, 102 Stat. 4676 (1988).

る」(within the United States)との文言が追加されている²⁵⁹。

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²⁶⁰、1984年に Hatch-Waxman Act²⁶¹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²⁶²。

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した Deepsouth 最判²⁶³を立法によって覆すために、1984年改正²⁶⁴で 271 条に(f)項が追加された²⁶⁵。

(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は 2 種類設けられた。それが 271 条(b)と 271 条(c)である。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²⁶⁶。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されている²⁶⁷。

(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²⁶⁸、典

²⁵⁹ Uruguay Round Agreements Act, Pub.L. 103-465, Title V, § 533(a)(2), 108 Stat. 4988 (1994).

²⁶⁰ Warner-Lambert (Fed. Cir. 2003) at 1357.

²⁶¹ 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[2006.3]・24-33 頁。

²⁶² By Amendment Nov. 16, 1988, Pub. Law 100-670, sec. 201, 102 Stat. 3989.

²⁶³ Deepsouth (1972).

²⁶⁴ Patent Law Amendments Act of 1984.

²⁶⁵ Arnold & Riley[1994] at 379.

²⁶⁶ S. REP. 82-1979 (1952) at 2402.

なお、議会の報告書としては下院の報告書 (H.R. Rep. No. 82-1923 (1952)) 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 (1952) at 2394)。

²⁶⁷ Holbrook[2016] at 1010. 裁判例で同旨を述べるものとして、Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469; Global-Tech (2011) at 764.

²⁶⁸ “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分かれている訳ではないが、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[2014]・149 頁注 4、伊藤[2013]・132 頁、矢作[2013]・65 頁／矢作[2014]・43 頁。

「間接侵害」と訳すものとして、Rich[1953] (訳・松本[1972])・99 頁。

「侵害 (の) 幫助」と訳すものとして、阿部[2016]・2 頁。

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 年以前の侵害態様として最も一般的だった類型である²⁶⁹。

(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²⁷⁰、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と理解されている²⁷¹。つまり、従前は寄与侵害と呼ばれていたものであり²⁷²、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、「にのみ」品の事案では意図が推認されてきたわけだが、多機能品の事案では別途意図の立証を要求してきた。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「にのみ」型の寄与侵害から分離したものである、と指摘されている²⁷³。

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無く、「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²⁷⁴。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

²⁶⁹ S. REP. 82-1979 (1952) at 2402. 学説で同旨を述べるものとして、Rich[1953] at 492 / Rich[1953] (訳・松本[1972])・107 頁; Holbrook[2016] at 1010. 裁判例で同旨を述べるものとして、Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469.

²⁷⁰ ”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[2012]・1614 頁、矢作[2013]・62 頁／矢作[2014]・40 頁、伊藤[2013]・132 頁、田中[2013]・5 頁、末吉[2015]・115 頁、星埜[2016.9]・1410 頁。

「誘導侵害」と訳すものとして、松尾[2015.2]・77 頁。

「誘発侵害」と訳すものとして、河野[2011.9]・84 頁／河野[2012.12]・65 頁。

「積極的誘導」と訳すものとして、チザム（竹中（訳））[2000.9]・405 頁。類似のもので、「積極的誘引」と訳出するものとして、井関[2014]・149 頁注 4。

「侵害教唆」と訳すものとして、今泉[2016]・1396 頁、阿部[2016]・2 頁 [但し, ”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[2005]・597 頁注 16。

²⁷¹ Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469.

²⁷² Global-Tech (2011) at 761.

²⁷³ Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])・777 頁; Global-Tech (2011) at 764. ほぼ同旨、Chisum[2016] § 17.03 [3] n.3.

同旨で、起草者の Rich も、(b)項と(c)項の違いは(b)では意図の立証を要するという点にあるとする (Rich[1953] at 492 / Rich[1953] (訳・松本[1972])・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 (1952) at 2402; Oak Indus. (N.D. Ill.1988) at 992.

²⁷⁴ Rich[1953] at 491-92 / Rich[1953] (訳・松本[1972])・107 頁。

者による直接侵害は無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²⁷⁵。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無い、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²⁷⁶

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²⁷⁷。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れることになる²⁷⁸。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²⁷⁹。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²⁸⁰。

(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)²⁸¹

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²⁸²、1952 年法の下でも *Carbice* 最判によって救済が否定される²⁸³、とする。*Carbice* 最判は汎用品のドライアイスに対する救済を否定したも

²⁷⁵ *Rich*[1953] at 491-92/*Rich*[1953] (訳・松本[1972])・107 頁。

²⁷⁶ ミスユース法理については、全般的に参照、*Chisum*[2015] § 17.02[4]；*Chisum*[2016] § 17.05, § 19.04[1][b], § 19.04[3][a]。

²⁷⁷ *Princo* (Fed. Cir. 2010) at 1328 [「ミスユース法理のキーとなる問題は、問題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[2008]・261 頁；*Takenaka, et al*[2015] at 51。

²⁷⁸ *Princo* (Fed. Cir. 2010) at 1328. 同旨、*Takenaka, et al*[2015] at 51。

²⁷⁹ *Rich*[1953] at 490-491/*Rich*[1953] (訳・松本[1972])・107 頁；*Princo* (Fed. Cir. 2010) at 1329。

²⁸⁰ 35 U.S.C. § 271(d)。

²⁸¹ S. REP. 82-1979 (1952) at 2402. 同旨、*Rich*[1953] at 493-494/*Rich*[1953] (訳・松本[1972])・108 頁。

²⁸² *Rich*[1953] at 493-494/*Rich*[1953] (訳・松本[1972])・108 頁

²⁸³ *Rich*[1953] at 495/*Rich*[1953] (訳・松本[1972])・108 頁

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²⁸⁴、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 3 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²⁸⁵でビジネスをすること ((1))²⁸⁶、ライセンスを与えること ((2))、及び、訴訟を提起すること ((3)) を許容するものである²⁸⁷。

(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)(1)であれば、特許権者の行動が、他者が許諾無く行えば、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²⁸⁸。(d)(2)であれば、特許権者のライセンシーの行為が、他者が許諾無く行えば、寄与侵害または誘引侵害を構成するものであることを

²⁸⁴ Rich[1953] at 495-496/Rich[1953] (訳・松本[1972])・108 頁

²⁸⁵ 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が問題とされてきた (Chisum[2016] § 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[1953] at 494-495. 同旨、Dawson (1980) at 237 n.12 (White, dissenting) [但し、法廷意見が依拠する、(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(c)項と(d)項との自動的な関係を否定したために、(b)項も(d)項に適用されるということをだしに使得、(c)項と(d)項が自動的な関係なわけではない、とする文脈])。

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を販売できるものと読むべきではない、とする (Dawson (5th. Cir. 1979) at 703 n.24 [但し、ドライアイスの販売自体を差し止めない様な限定的な差止めであれば、(d)(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)(1)は非汎用品に対する特許権者の利益を認めたものと強調する文脈である])。

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 (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 (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 (at 302)、として(d)項を適用し、ミスユースの抗弁を退けた。

²⁸⁶ 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[2016] § 17.05 [1])。

²⁸⁷ Rich[1953] at 495/Rich[1953] (訳・松本[1972])・108 頁。

²⁸⁸ Hodosh (Fed. Cir. 1987) at 1577-78.

判断する²⁸⁹。

(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対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、1 つの取引行為で、非特許物・部品を販売し、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ライセンスを与えるという行為、つまり、非特許物・部品と特許発明の抱き合わせ行為だった。しかし、前者の部品の販売行為は 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²⁹⁰。

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²⁹¹。以下では、最高裁判決を中心に、非特許部品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²⁹²。

イ Aro I・II 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²⁹³と、続く 1964 年の Aro II 事件²⁹⁴において初めてこの問題を扱った²⁹⁵。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²⁹⁶、最高裁は、1952 年法は Mercoide 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り紹介したい。

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替える際の生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

²⁸⁹ Calhoun (N.D. Ohio 1957) at 302 [なお、実際にライセンシーの行為が誘引侵害を構成するかを判断する必要は無いとし (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[2016] § 17.05 [2].

²⁹⁰ Dawson (1980) at 202; Chisum[2016] § 17.05 [1].

²⁹¹ Oddi[1982] at 79; Arnold & Riley[1994] at 371.

²⁹² Dawson 事件までの下級審の動向については、参照, Chisum[2016] § 17.05 [1].

²⁹³ Aro I (1961).

²⁹⁴ Aro II (1964).

²⁹⁵ Arnold & Riley[1994] at 371.

²⁹⁶ 厳密には、ミスユースの主張はされたが、最高裁の争点にはなっていない (Aro I (1961) at 344 n.10; Aro II (1964) at 491 n.9)。

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生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²⁹⁷。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²⁹⁸。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、引き続いて有効なものとすることであり、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。」²⁹⁹。

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ないようにするということにあった、ということである。」(〔〕内筆者)³⁰⁰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生地を GM 車のユーザーと Ford 車のユーザーに販売していたが、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無い以上、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 車向けの生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、被疑侵害者は特許の製品向けの生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

²⁹⁷ 他方、直接侵害に対する従属性の論点について、*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 I* (1961) 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。

²⁹⁸ *Aro I* (1961) 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、直接侵害の範囲の変更の意図は無いのである。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無い、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]。

²⁹⁹ *Aro I* (1961) at 348-49 (Black, concurring).

³⁰⁰ *Aro I* (1961) at 348 n.3 (Black, concurring).

復活させるものであることを指摘した³⁰¹。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)項に該当し、他にミスユースの問題が生じないのであれば、*Mercoid* 最判の射程は及ばない、とした³⁰²。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³⁰³。

ウ Dawson 事件

満を持して、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³⁰⁴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用途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。

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。

³⁰¹ *Aro II* (1964) at 492.

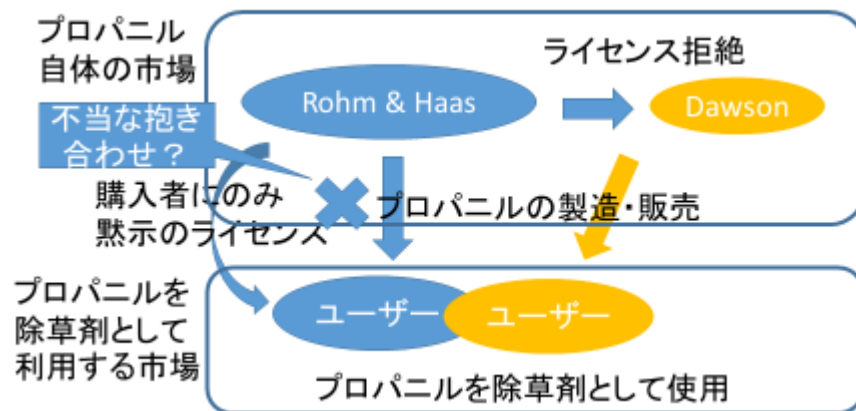
³⁰² *Aro II* (1964) at 492.

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 (*Aro II* (1964) 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)]).

³⁰³ *Dawson* (1980) at 219.

³⁰⁴ *Dawson* (1980).

日本語による紹介として、後藤[1984.9]、後藤[1984.10]。



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)及び(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。」³⁰⁵

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ている。

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。もっとも、最高裁は 5 対 4 と分かれ、法廷意見といってもぎりぎりのものであり、確固たる立場とはいいい難いものだった。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)が新設された³⁰⁶。これらの条項の追加は、ミスユースの

³⁰⁵ Dawson (1980) at 213-214.

³⁰⁶ 1988 Patent Misuse Reform Act, Pub. L. No. 100-703, 102 Stat. 4676 (1988).

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³⁰⁷。以下、個別に Dawson 最判との関係を見ていきたい。

(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。どういうことかという、被疑侵害者の Dawson は Rohm & Haas に
除草剤の用途のライセンスを求めたが、それを拒絶されていた。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
³⁰⁸、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³⁰⁹、また、特許権の本質は排他権である
として³¹⁰、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³¹¹。

このやり取りに鑑みると、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³¹²。

(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ものである。Dawson 事件を例に取ると、
農家が除草剤のライセンス³¹³が欲しいと言っているところに、ライセンスするから、代

³⁰⁷ Arnold & Riley[1994] at 380; Moy[2012] § 15:13.

³⁰⁸ Dawson (1980) at 230-31 (White, dissenting).

³⁰⁹ Dawson (1980) at 202, 214-15.

³¹⁰ Dawson (1980) at 215.

³¹¹ 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、Mueller[2002] at 677.

³¹² ただし、271 条(d)(4)の立法過程では、Dawson 最判への言及が無いと指摘されている
(Mueller[2002] 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無く、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 (Mueller[2002] at 680)。

³¹³ 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。

わりに、プロパニル³¹⁴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³¹⁵。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³¹⁶。

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、寄与侵害を構成する限り、寄与侵害に対する特許権者の権利は排他権とされる。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³¹⁷の成否で線引きがなされることになったのである。

³¹⁴ 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。

³¹⁵ Illinois Tool Works (2006) at 31, 42; Arnold & Riley[1994] at 380.

³¹⁶ Arnold & Riley[1994] at 380; Mueller[2002] at 677-78.

³¹⁷ 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。

3 寄与侵害の歴史 ³¹⁸

(1) はじめに

ア 寄与侵害と誘引侵害の歴史

本稿では、まず寄与侵害の歴史を紹介する。これは寄与侵害の方が歴史的に先に判例法が発展したためである。

イ 寄与侵害の要件の分説

現在の 271 条(c)の条文は、

「(c) ① 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、② 発明の本質的部分を構成するものを③ 米国内において販売の申し出もしくは販売をする者は、④ 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、⑤ 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、寄与侵害者としての責任を負う。」(丸数字は筆者)

³¹⁹

というものである。

寄与侵害の要件の分説の仕方は様々なものが提示されている。本稿の説明は、やや多いが、**直接侵害の存在** ³²⁰ (不文の要件)、**寄与侵害行為の要件** (③)、**物の発明の部品／方法の発明の材料・道具の要件** (①) ³²¹、**本質的部分の要件** (②)、**汎用品要件／実質的な**

³¹⁸ 主に 1952 年法制定以後の判例・裁判例を紹介するものとして、一般的に参照、Chisum[2016] § 17.03。

³¹⁹ 35 U.S.C. § 271 [(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States 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.”] .

日本語訳として、参照、特許庁訳 (2015 年第 7 改正版) (https://www.jpo.go.jp/shiryo/u/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf), Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])・26 頁注 2, 井関[2014]・150 頁, 奥村[2015.2]・274 頁, 今泉[2016]・1397 頁。

また、個々の用語の日本語訳として、参照、チザム (竹中 (訳)) [2000.9]・403 頁, 木村[2008]・247 頁 [staple article／汎用品, commodity of commerce／流通商品]。

³²⁰ Aro I (1961) at 341-42.

³²¹ 消耗品の場合にこの要件が問題となる (Chisum[2016] § 17.03 [4] [「この規定は、侵害機械に用いる消耗品や道具で特許されていないものを販売する行為について、明白に、271 条(c)の責任を排除するものである。」]) .

非侵害用途の不存在の要件 (⑤) ³²², および, 主観的要件 (④) ³²³ という分説を前提としている。

本稿では独立説／従属説の問題は扱わないため, 以下では, 本質的部分の要件, 非汎用品要件, および, 主観的要件に関する米国法の展開をこの順で紹介する。

(2) 本質的部分の要件 ³²⁴

ア 問題の所在

日本の間接侵害の影響を受けた者からはにわかに信じがたいが ³²⁵, 米国の寄与侵害では本質的部分の要件はあまり問題とされていないようである。

その原因の一つは条文の文理から受ける第一印象の違いによるのかもしれない。というのも, たとえば, Chisum は, 「本質的な」という文言が何か実質的な意味を持っているとは読めないと指摘している。すなわち,

³²² なお, 起草者の Rich は “a staple article” と “commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use” を別の要件だと説明している。すなわち,

「(c)項の下で立証されるべきことは少なくとも4つの, 可能なら5つのポイントに及んでいる。……ポイント4 [“a staple article”] とポイント5 [“commodity of commerce”] は選択的なものである。“staple”はポイント5に含まれるが, ポイント5の“commodity”は必ずしも“staple”であるとは限らない。」(〔〕内筆者)(Rich[1953] at 493/Rich[1953] (訳・松本[1972])・107-108 頁)

とする。

しかし, 後の裁判例では, むしろ, 同じものだと説明するものがある。Dawson 事件の控訴審判決は, Rich の前述の指摘を知りつつ,

「続く技術的な議論を単純にするために, 当裁判所では“staple”を特許発明以外の実質的な用途を持った“commodity”あるいは“product”を意味するものとして用いる。」

(Dawson (5th. Cir. 1979) at 687 n.2)

とする。

³²³ 条文が寄与侵害の主観的要件の対象をどこまでもものと規定しているかについては若干立場が分かれている。どういうことかという点, 英語は “knowing the same to be especially made..., and not a staple article...” となっているので, 文法的には非汎用品の認識も要件に読めるが, 日本語訳の際にもそう訳すべきかという問題である。

英語文献であるが, 非汎用品の認識が要件だと説明するものとして, Federico[1952] (再録・同[1993]) at 213; Takenaka, et al[2015] at 51.

これに対して, 他用途が無いことは主観的要件の範囲に含まれないように翻訳すべきだ, とするものとして, 今泉[2016]・1409 頁注 9 [Aro II 最判からそのように読める, とする]。

本稿は翻訳としては前者の立場で訳すが (その方が米国の論者の説明に整合的と思う), 主観的要件と非汎用品要件を区別して論じる必要があるため, 「主観的要件」を「非汎用品要件」を含まない言葉として, つまり, 後者の立場で使っている。

³²⁴ 判例・裁判例を紹介するものとして, 一般的に参照, Chisum[2016] § 17.03 [4].

邦語文献として, 参照, 潮海[2012]・295-296 頁。

³²⁵ 日本側からは, “material part”の解釈においては, 発明の本質的部分ないし心臓部の保護の議論を援用する, という可能性も示唆されている (今泉[2016]・1409 頁注 11)。

『本質的な (material)』という文言が、問題の製品が『発明』の『部分』(特許発明中にクレームされている対象を意味するものと考えられる)であることという要件を有意に限定するものとは思えない。仮にその製品が発明の一部であり、かつ、271条(c)のその他の要件……を満たす場合には、そのときは、その製品はほぼ不可避免的に発明の『本質的な』部分を構成することになるのである。問題の部品が発明の『新規性のある箇所 (point of novelty)』, 『心臓部 (heart)』, または『不可欠な (essential)』要素であることを要するといった示唆は無いのである。」(〔〕内筆者)³²⁶

とする。

もっとも、日本の問題意識から米国法を眺める場合、本質的部分の要件を軽く扱うことはできなさそうである。そこで以下では、日本の特許法 101 条 2・5 号の間接侵害では、要件論として発明の技術思想に着目するアプローチが隆盛していることに鑑みて、この問題意識、つまり、間接侵害においては発明の技術思想が重視されるべきなのではないか、という問題意識から、米国法を眺めてみたい。

イ 本質的部分の要件の立法経緯

(ア) 起草者の一般的な説明

間接侵害に関する法案は数回にわたり議会に提出されたが、本質的部分の要件は当初の法案には無く、後の法案で付け加えられたようである³²⁷。その追加の際の議論では、本質的部分の要件は従来技術に無かった発明の新規な部分を意味すると述べられたり、また、本質的部分の要件が満たされない限り、発明と無関係の物、たとえば、ナットや、ボルト、セメントなどが特許製品に用いられたとしても侵害とはならないと述べられたりしているようである³²⁸。

もっとも、そもそも発明にとって新規ではない部分、たとえば、ボルトなどは他用途があるだろうから、非汎用品要件を設けておけば十分だということにもなりそうである。そして、実際、起草者の Rich も、この本質的部分の要件と非汎用品要件のオーバーラップの可能性を認めつつ、しかし、この問題についてははっきりとは答えなかった³²⁹。すなわち、

「仮に販売された物が『発明の本質的部分』であり、故に、必然的に問題の特許発明の以前には存在しなかった物だとすると、要件 4 [”a staple article”の要件] と 5 [”a commodity of commerce”の要件], つまり、実質的な非侵害用途に適する汎用品をねらって、これを排除する要件が必要かどうかが問題となり得る。この問題は、裁判所が『本質的部分の要件』を解釈するまでは、解説を控えるのがベストである。」(〔〕内筆者)³³⁰

³²⁶ Chisum[2016] § 17.03 [4].

³²⁷ Oddi[1982] at 85.

³²⁸ Oddi[1982] at 85-86.

³²⁹ Rich[1953] at 493 n.35a.

³³⁰ Rich[1953] at 493 n.35a.

とする。

結局、271 条(c)が、本質的部分の要件としていわゆる「発明の心臓部」を要求することを意図していたのかは、立法経緯を見てもはっきりしないと言われている³³¹。

(イ) 起草者の Leeds & Catlin 事件への言及

(c)項に対する一般的な説明に併せて、起草者の Rich は(c)項の要件を満たす例として Leeds & Catlin 事件を挙げていた³³²。

前半の歴史の項で詳述したので、紹介は簡単なものとどめるが、この事件の発明で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ころ、つまり、レコードの構成自体に特徴があった。もっとも、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ため、ユーザーがレコードをプレーヤーにセットして再生する際に直接侵害となる。他方、被疑侵害者はこの特徴を持つレコードを販売していた。

最高裁は、発明の構成要素のレコードは発明の特徴であり、先行技術に対する進歩的な部分であるとした³³³。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)³³⁴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³³⁵、寄与侵害を肯定した。

一見、最高裁は寄与侵害の要件として被疑侵害部品が発明の特徴であることを要求したようにも読めるが、他方で、最高裁が発明の特徴とか進歩的な部分とかに言及したのは、厳密には消尽論の文脈であり、その趣旨ははっきりしないところがある。ともあれ、事案だけを見ると、確かに被疑侵害レコードは明らかに発明の技術思想を体現するものである。そのため、仮に Rich が本質的部分の要件としてこのようなレコードを要求する趣旨であったとすれば、本質的部分の要件はいわゆる「発明の心臓部」を意味することになる。

では、具体的に、1952 年法の下での判例・裁判例ではどのように判断されてきたのかを以下で見ていきたい。

³³¹ Oddi[1982] at 86.

³³² Rich[1953.4] at 539/Rich[1953] at 493/Rich[1953] (訳・松本[1972])・108 頁。

立法過程の解説として、同旨、Dawson (1980) at 206 [Byerly の証言を紹介する]、215.

³³³ Leeds & Catlin (1909) at 335.

³³⁴ Leeds & Catlin (1909) at 335.

³³⁵ Leeds & Catlin (1909) at 336.

ウ Aro I 最判～消尽の事案

寄与侵害が問題となった事案で、消尽の文脈ではあるが、発明の特徴に言及したものとして、Aro I 事件の最高裁判決がある。Aro I 最判は 1952 年法以前の *Mercoid I・II* 最判を引用しているので、まずはそちらの説示を確認したい。

Mercoid I・II 事件は、建物にスチームを送る暖房システムの発明であり、給炭スイッチやサーモスタットなどの部品の組合せからなる特許発明が問題となった事案である。この事件で、被疑侵害者らが特許製品にのみ用いることができる給炭スイッチやサーモスタットを製造・販売していたところ、特許権者が被疑侵害者らの行為が寄与侵害を構成するとして各自を訴えた。これに対して、この特許権者の権利行使がミスマス構成を構成するかが問題となった。

最高裁は、ミスマスの文脈においてであるが、ある構成要素が特許発明の本質的部分であっても、その構成要素に独占権は認められないとして、発明の本質的部分の保護という考え方を否定した³³⁶。そして、結論として、ミスマスを認めて、寄与侵害に対する特許権者の救済を否定した。

Aro I 事件も部品の組合せからなるオープンカーの屋根の特許発明が問題となった事案である。被疑侵害者が特許製品の修理に用いる屋根の生地を供給していたため、特許権者が寄与侵害を理由に訴えた。

最高裁は、部品の取替えが適法な修理といえるかという文脈において、前述の *Mercoid I・II* 最判を引用して、同様に、発明の心臓部が保護されるなどといった概念は認められないとして、組合せ発明において部品それ自体が保護されることを否定した³³⁷。すなわち、

「組合せの発明においては、法的に認められたり、保護されたりする、発明の『本質的な』要素、『ミソ』、あるいは『心臓部』は存在しないのである。」³³⁸
とした。結論として、生地の交換自体は許された修理に当たるとして、正規品のユーザーに対する生地の供給は、直接侵害を欠き、寄与侵害を構成しないとした。

このように、最高裁は、消尽が絡む寄与侵害の文脈では発明の心臓部だからといって特別扱いをすることを否定した。しかし最高裁のこの文脈は直接は消尽論の文脈であるため、寄与侵害の要件論として得るものは多くないかもしれない。

エ Dawson 事件～ミスマスの事案

(ア) 判旨

以上に対して、Dawson [除草剤としての 3, 4-ジクロロプロピオンアニリド] 事件にお

³³⁶ *Mercoid I* (1944) at 667 [Aro I (1961) at 345 が引用している。] ; *Mercoid II* (1944) at 684 [Aro I (1961) at 345 が引用している。] .

³³⁷ Aro I (1961) at 344-45.

³³⁸ Aro I (1961) at 345.

いては、寄与侵害の認定とミスユースの認定において、発明の特徴が肯定的な事情として言及されている。

この事件はプロパニルという化合物の除草剤の用途について特許権が取得されていた事案であるが、控訴審³³⁹で、CAFC はミスユースとは無関係にこのプロパニルが発明の本質的部分に当たると判断している。すなわち、第 5 巡回区控訴裁判所は、

「プロパニルは特許方法の効果である除草効果を発揮する際に積極的な材料 (the active ingredient) となるのであるから、[本質的部分の] 要件をも満たすことになる」
([] 内筆者)³⁴⁰

として、簡単に本質的部分の要件を認めている。

第 5 巡回区控訴裁判所がこの「積極的な材料」という言葉にどういう含意を込めたかは、何らの引用や説明もないため、不明であるが、実は、前述した Leeds & Catlin 最判はレコードの技術思想に対する寄与が「積極的な寄与 (active cooperation)」である一方、Morgan 事件における複写機の紙は「単に受動的なもの」だとして、発明の寄与の程度を区別していた。仮に、第 5 巡回区控訴裁判所がこの区別を意識したものであるとすれば、第 5 巡回区控訴裁判所は本質的部分の要件を Leeds & Catlin 最判流に捉えていたのかもしれない。

審級は移って、上告審で最高裁³⁴¹は、被疑侵害化合物が発明の心臓部であることを理由の一つにしてミスユースを否定した³⁴²。すなわち、最高裁は、

「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。」³⁴³

とした。結論として、寄与侵害を肯定し、また、ミスユースを否定した。

(イ) Dawson 事件の意義

学説では、1952 年法以前から Dawson 事件頃までの裁判例は、寄与侵害の認定においては単に非汎用品かどうかの問題とされる傾向があり、その非汎用品が不可欠な (essential) ものかどうかは要件とはされなかった、と整理されている³⁴⁴。

最高裁はプロパニルの非汎用性に加えて、「発明の心臓部」にも言及しており、これを文字どおり受け取れば、最高裁は寄与侵害の要件として被疑侵害部品が発明の心臓部であることを要求するもののようにも読める³⁴⁵。しかし、文脈としては、Dawson 事件は寄与侵害の成立に争いが無く、専らミスユースが問題となった事案であり、最高裁も発明の心臓

³³⁹ Dawson (5th. Cir. 1979).

³⁴⁰ Dawson (5th. Cir. 1979) at 687 n.2.

³⁴¹ Dawson (1980).

³⁴² Dawson (1980) at 213-214.

³⁴³ Dawson (1980) at 214.

³⁴⁴ Oddi[1982] at 93-94.

³⁴⁵ 同旨, Oddi[1982] at 83-85.

部と本質的部分の要件の関係については明言していない³⁴⁶。その意味では、最高裁が寄与侵害の要件論に示唆することは多くないとも言える。

他方で、第 5 巡回区控訴裁判所も本質的部分の要件の認定に際して「積極的な材料」という実質的な内容を含意させている。しかし、最高裁や第 5 巡回区控訴裁判所の文字面やから離れて事案を見ると、プロパニルには除草剤の特許用途以外に用途が無かったという非汎用品の事案である。仮にプロパニルに他の用途があれば、どの要件で処理するかはともかく、寄与侵害は否定されるのだろう³⁴⁷。逆に言うと、化合物の用途発明の場合、化合物は常にこの事件のプロパニルと同じ立場にあるため、プロパニルが発明にとって「積極的な材料」や「発明の心臓部」だというのはなら、化合物は常に用途発明の本質的部分の要件を満たすことになる。つまり、プロパニルが発明にとって本質的なものと表現することは寄与侵害やミスマスの範囲を拡げたり狭めたりする機能をおそらく一切果たしていない。とすると、純粋に事案だけから見ると、Dawson 事件の決め手はプロパニルに他用途が無かったことであると読むのが自然なように思われる。

以上のような事情のためか、その後の寄与侵害の裁判例のレベルでは、Dawson 最判は単に非汎用品に排他権を認めたものとして引用される傾向にあるように思われる³⁴⁸。

オ にのみ品だがクレームに無い要素の販売は寄与侵害を構成するか?～Fujitsu 事件

本質的部分の要件の文脈で引用される最近の裁判例として、Fujitsu [データ通信方法] 事件³⁴⁹がある³⁵⁰。

この事件の特許発明はワイヤレス通信技術に関するものであり、簡単に言うと、送信機の側でデータを分割して送って、これを受信機の側でデフラグする（要するに、元のデータに戻す）という発明のようである。方法の発明としてクレームされていた。

この事件では、被疑侵害ルーターには 2 種類あり、データを送信する際の、データの分割機能をもつものと、その分割されたものをデフラグするもの（データ受信機）とがあった。そして、被疑侵害ルーターのユーザーが利用すれば、特許発明を侵害すると主張されていた。

被疑侵害ルーターのうち受信機について本質的部分の要件が問題となった。というのも、特許発明は送信機の側のステップはクレームしていたが、受信機の側のステップはほとん

³⁴⁶ 同旨、Oddi[1982] at 85.

³⁴⁷ 起草者の Rich は、既知の化合物についての新規な用途発明を例に、間接侵害の成否を検討し、汎用品であるとして寄与侵害は成立しない可能性を端的に指摘した上で、多くの記述を誘引侵害の検討に割いている (Rich[1953] at 495-96/Rich[1953] (訳・松本[1972])・108 頁)。

³⁴⁸ たとえば、Oak Indus. (N.D. Ill.1989) at 1540; C.R. Bard (Fed. Cir. 1990) at 674-75.

³⁴⁹ Fujitsu (Fed. Cir. 2010).

³⁵⁰ 引用するものとして、Chisum[2016] at §17.03[4]; Takenaka, et al[2015] at 52 n.35.

どクレームしていなかったからである。すなわち、問題のクレームは受信機について

「データ符号ワードを有するメッセージが送信機から 1 つ以上の 受信機 に伝送されるデータの通信システムにおける、そのメッセージの送信方法であり、……」（下線は筆者）

と記載するにとどまっていた。

他方、デフラグを行うデータ受信機が無ければ、データは分割されたままなので、データが使い物にならないという事情もあった。

CAFC は、デフラグの工程はクレームに含まれていないとして、受信機について、本質的部分の要件を否定した³⁵¹。すなわち、

「〔特許権者の〕 Philips は、……デフラグのための製品は侵害にのみ有益なものであり、故に、Netgear は当然に責任を負う、と主張する。」しかし、地裁は次のように判示している。

「確かに、メッセージをデフラグすることのできるデータ受信機が無ければ、…〔原文ママ〕本件のクレーム方法の有用性は失われてしまう。もっとも、本件のクレーム方法は送信過程における分割の工程にのみ関するものである。つまり、この特許発明はデフラグの工程を開示していないのである。

……当裁判所は、被疑侵害クレームは何らデフラグの工程を含まないものであるとする地裁に賛同するものであり、したがって、メッセージをデフラグするだけの製品はその発明の『本質的な部分』を構成することはないのである。」（〔〕内筆者）³⁵²

とした。

学説も、裁判例の傾向として、本質的部分の要件が被告製品がクレーム要素であることを要すると説明している³⁵³。もっとも、この事件のクレームを見ると、受信機自体はクレームアップされている。とすると、判断の決め手は、単なるクレームアップを超えて、受信機側のステップが記載されていなかったという事情になりそうである。

カ 若干の検討

以上、関係する事案を並べてみたが、未だ判例・裁判例の傾向は見出し難い。発明の技

³⁵¹ Fujitsu (Fed. Cir. 2010) at 1331.

³⁵² Fujitsu (Fed. Cir. 2010) at 1331.

³⁵³ Takenaka, et al[2015] at 52 [「現在の判例法の下では、その〔被疑侵害〕部品は、特許請求の範囲に記載された部品であれば、本質的な部分を構成する。特許請求の範囲の部分とはなっていない製品は、たとえその製品が特許発明に用いられるものであっても、発明の本質的部分を構成するものではない。」（〔〕内筆者）] .

同旨のものとして、裁判例で、被疑侵害製品は、他の部品と組み合わせても、特許発明のクレームを充足するものではないとして、本質的部分の要件を否定したものとして、Kudlacek (N.D. Iowa 2000) [アーチャー射撃制御装置] [なお、裁判所は、本質的部分の要件が否定されることを理由に、直接侵害の存在も含め、他の寄与侵害の要件を検討する必要は無い、とする (at 1072 n.12)] .

術思想を保護するかどうかは均等論を含めその国の発明とクレームの考え方に関係する可能性がある。そこで、今後の課題としたい。

(3) 非汎用品要件³⁵⁴

ア はじめに

非汎用品要件が寄与侵害の要件の中でもとりわけ議論が多い。前半の歴史の項で 80 年代までの寄与侵害の歴史的な展開は扱ったため、以下では主に 80 年代以降の非汎用品要件の歴史的な展開について紹介する。

イ 非汎用品要件についてのスタンダードな事案

(ア) 80 年代頃までの典型例

1952 年法は寄与侵害と誘引侵害という二つの規定を設けて、寄与侵害の方では汎用品であれば侵害が否定されることを明記した。この非汎用品要件のストレートな適用例で典型的なものとして、侵害を肯定した 1980 年の Dawson 事件が、他方、侵害を否定した 1990 年の C.R. Bard 事件がある。

(イ) Dawson 事件

被疑侵害製品に適法用途が無いために、寄与侵害を肯定した事例として 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³⁵⁵がある。詳細は、前半の歴史の項で扱ったので、簡単に紹介したい。

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り、特許用途である除草剤の用途以外に用いられてはいなかった。最高裁は、厳密にはミスユースの文脈であるが、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³⁵⁶。結論として、ミスユースを否定し、寄与侵害を認めた。

この事件では被疑侵害者が寄与侵害と誘引侵害の主張を争っておらず、主にミスユースの問題、つまり、非特許物であるプロパニル自体に排他権を認めることが許されるかが問題となった。もっとも、この最判はにのみ品に対する特許権者の排他権を認めたものと理解されるようになった³⁵⁷。そのため、単なる寄与侵害の事案でもこの事件が引用されるこ

³⁵⁴ 邦語文献として、一般に参照、今泉[2016]。

判例・裁判例を紹介するものとして、Chisum[2016] § 17.03 [3].

³⁵⁵ Dawson (1980).

³⁵⁶ Dawson (1980) at 213-214.

³⁵⁷ たとえば、Oak Indus. (N.D. Ill.1989) at 1540; C.R. Bard (Fed. Cir. 1990) at 674-75.

これに対して、Dawson 最判が、プロパニルが非汎用品ということだけではなく、除草剤の発明の心臓部だということも指摘していることを受けて、最判は後者も要件とする趣

とがあり、その意味で、寄与侵害の議論のベースになっている。

(ウ) ベータマックス事件

C.R. Bard 事件に入る前に、歴史的にはこの事件とその後の非汎用品要件の解釈に影響を与えた判例があるため、先にそちらを紹介する。

ベータマックス事件³⁵⁸は著作権の寄与侵害が争点となった事件であるが、最高裁はこの事件において、多機能品が寄与侵害を構成するかについてこれを正面から扱った。

原告は映画の著作権者であり、ビデオカセット・レコーダーの販売者である Sony が著作権の寄与侵害の責任を負うと主張した。この主張は、そのレコーダーのユーザーが家庭内で放送番組を録画することは著作権の直接侵害を構成し、同時に、被告 Sony つまりレコーダーの販売者はその直接侵害を促進したことの責任を負う、というものである。

最高裁は、非侵害機能のある装置の販売者が責任を負うかについて、著作権法の先例は無いため、著作権法と密接な関係を有する特許法を参照することが妥当であるとした³⁵⁹。

その上で最高裁は、汎用品の意義について、商業製品にアクセスする公衆の利益に言及した上で、適法用途がありさえばよいという基準を示唆した。すなわち、

「したがって、複製機器の販売は、他の汎用品の販売と同様に、その機器が広く適法な、反論の余地のない目的に使われている場合には、寄与侵害を構成しないのである。実際、このためには、実質的な非侵害用途の可能性 (capable) が要求されるに過ぎないのである。」³⁶⁰

とした。

そして、少なくともある程度の家庭内録画はフェアユースを構成する (米国著作権法 107 条³⁶¹)、つまり、非侵害の用途があるとして、Sony の責任を否定した³⁶²。

以後、このベータマックス最判が、著作権侵害事件の判例ではあったものの、特許法の非汎用品要件の文脈でよく言及されるようになる。

(エ) C.R. Bard 事件

旨だ理解するものもある (基本的には、間接侵害とミスユースの関係を検討するものであるが、Oddi[1982] at 83-85)。

³⁵⁸ Sony (1984).

判決の日本語訳として、Gorman & Ginsburg[2002] (訳・内藤[2003])・699-708 頁。

³⁵⁹ Sony (1984) at 439.

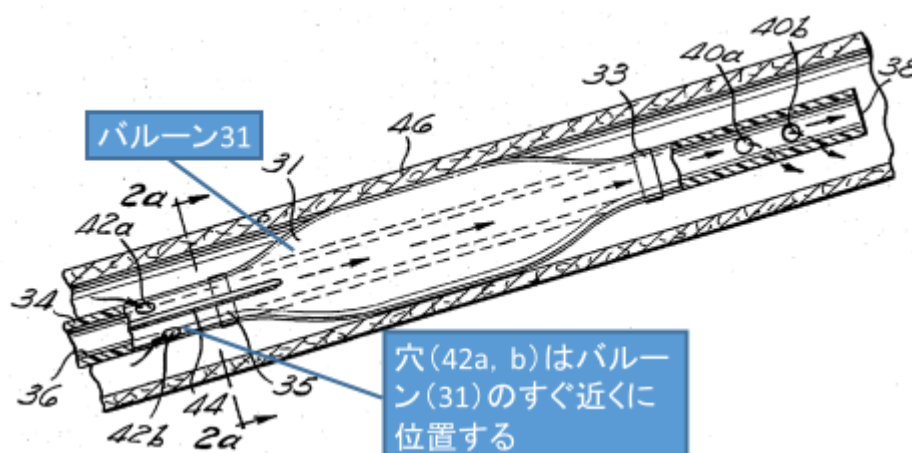
³⁶⁰ Sony (1984) at 442.

³⁶¹ 17 U. S. C. § 107.

米国著作権法の日本語訳として、参照、著作権情報センター＝山本隆司 (訳) (2009 年 11 月版) (<http://www.cric.or.jp/db/world/america.html>)。

³⁶² Sony (1984) at 456.

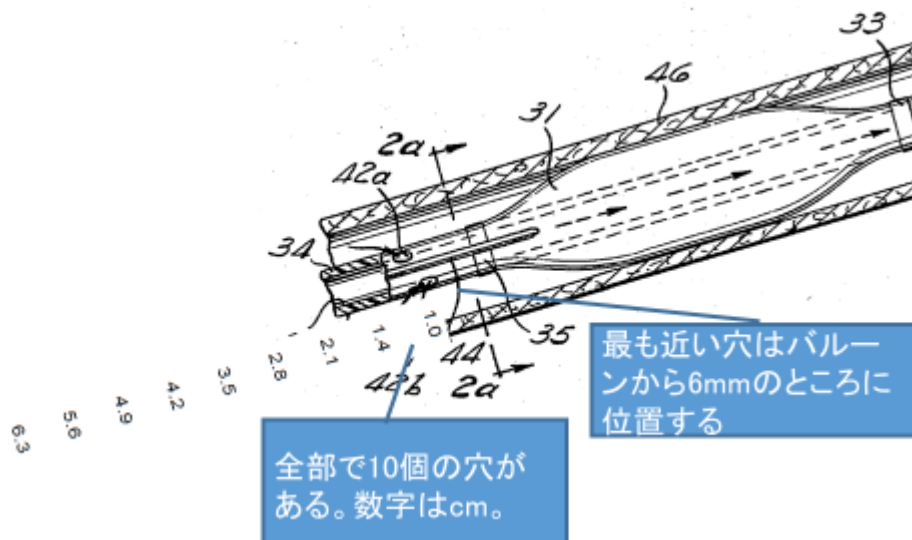
なお、被疑侵害カテーテルの適法用途に関わるが、この事件の特許発明は、出願当初、カテーテルの物の発明もクレームされていたが、公知技術で大動脈にのみ用いるカテーテルの使用方法が開示されていたため、拒絶された。そこで、出願人は、カテーテルの物の発明のクレームを削除し、加えて、施術方法の発明について、穴 42a, b はバルーン 31 のすぐ近くに位置すると主張した（下図）、という経緯がある。どういうことかということ、穴がバルーンの遠くになれば、穴が発明の冠状動脈ではなく公知の大動脈に位置するようになるため、あくまでも発明はバルーン近くに穴だということをはっきりさせたのである。



これに対して、被疑侵害者は冠状動脈（心臓）の血管形成術に用いるカテーテルを医師や病院に販売していた。被疑侵害カテーテルにはバルーンにかなり近いところから、遠いところまで、10 個の穴が開いていた（下図）³⁶⁴。

地裁判決は、C.R. Bard (C.D. Cal. July 28, 1989).

また、特許権者の主張によれば、被疑侵害者は被疑侵害カテーテルを侵害用途に用いる方法について説明書や文書を提供していたようである（C.R. Bard (Fed. Cir. 1990) at 675）。



そこで、特許権者が、被疑侵害カテーテルは、医師がそれを冠状動脈の血管形成術に用いる場合には特許発明の態様で用いられるものであり、寄与侵害ないし誘引侵害を構成するとして訴えた。

地裁は、被疑侵害カテーテルが冠状動脈に用いるものとして販売され、かつ、このことは顧客にも伝えられていたと認定した上で³⁶⁵、誘引侵害と寄与侵害のサマリー・ジャッジメントを認めた³⁶⁶。

その際、地裁は、被疑侵害カテーテルにはいくつもの穴があり、それらの穴はバルーンから遠い（つまり、クレームを充足せず、非侵害用途がある）ものもあるが、被疑侵害者が「バルーンからかなり遠くに追加の穴を加えていることは侵害の結論に影響を与えない」とした³⁶⁷。

これに対して、CAFCは、まず、非侵害用途の有無について、狭窄症の4割から6割は冠状動脈の入口近くで生じるのであるから、被疑侵害カテーテルの全ての穴が冠状動脈に入らず、大動脈内に残ることがある、という証拠を指摘した。そして、この証拠によれば、陪審が非侵害用途の実質性を認めることはあり得る、とした³⁶⁸。

次に、CAFCは、非侵害用途がある場合の考え方について、商業製品に対する公衆のアクセスの利益を保護する必要がある、本件の決定的な問題は適法用途の有無であるとした。すなわち、

「〔被疑侵害者〕ACSのカテーテルが『特許方法を実施する以外の用途を持たない』かどうかは本件において判断されるべき決定的な問題なのである。Dawson……。近時、最高裁が指摘している通り、『寄与侵害が主張されており、また、その全面的な根

³⁶⁵ C.R. Bard (C.D. Cal. July 28, 1989) at 8-10.

³⁶⁶ C.R. Bard (C.D. Cal. July 28, 1989) at 11.

³⁶⁷ C.R. Bard (C.D. Cal. July 28, 1989) at 12.

³⁶⁸ C.R. Bard (Fed. Cir. 1990) at 674.

抛が商業製品の販売行為と、その商業製品が購入者によって特許権の[被疑]〔原文ママ〕侵害に供されることという事情に置かれている場合には、その商業製品へのアクセスについての公衆の利益が必然的に関係してくるのである。』Sony…….」（〔〕内筆者）³⁶⁹

とした。結論として、地裁判決を取り消し、差し戻した³⁷⁰。

（オ） C.R. Bard 判決の意義

この事件はそもそもサマリー・ジャッジメントの事件であり、確定的な判断をしていない。しかし、その判断の特徴は、裁判所が穴の全てが公知の大動脈に位置する場合の割合が十分かどうかという非侵害用途の実質性や、地裁が検討していた遠くの非侵害の穴が追加的なものかどうかという事情（後述の部分基準的な発想からすれば、侵害の穴だけを潰させられるかどうかという事情）について、具体的な検討をすること無く、ベータマックス最判に依拠して、端的に実質的な非侵害用途を認めた点にあるのだろう。

そのため、後の裁判例は、C.R. Bard 判決は、「重要な問題は、問題の装置に実質的な非侵害用途があるかどうかであり、その装置が特許方法の侵害ができるように設計されているかどうかではない、ということをはっきりとした」もの、としているものもある³⁷¹。

ウ 90年代における技術環境の変化と新たな論点

1952年法の立法当時と異なり、商品形態が複雑化したため、汎用品要件の判断に問題が生じてきた³⁷²。

たとえば、ソフトウェアの分野がそうである。ソフトウェアの技術が進歩したことで、特定の機器と特定のソフトウェアが特定の機能を実現するというのではなく、汎用性のある機器とそのソフトウェアが複数の機能を実現することが可能となった。そのため、とりわけソフトウェアのモジュールの分野において、（典型的な間接侵害の事案のように、直接侵害に近づく程、用途が特定されてくるというのではなく）直接侵害に近づく程、用途が多様化されてくるという状況が生じた。そのため、寄与侵害の要件を満たし難い事案が現れるようになってきたのである。

具体的な論点としては、非汎用品要件を被疑侵害製品のどこを見て判断するのか、つまり、製品全体を見て判断するのか、それともその部品や材料を見て判断するのが問題となった。

³⁶⁹ C.R. Bard (Fed. Cir. 1990) at 674-75 [Dawson 最判と Sony 最判を引用している] .

³⁷⁰ C.R. Bard (Fed. Cir. 1990) at 674-75 [誘引侵害を認めた地裁判決も取り消している。] .

³⁷¹ Universal Electronics (N.D. Ill. 1994) at 651-52.

³⁷² 今泉[2016]・1400-1401 頁。

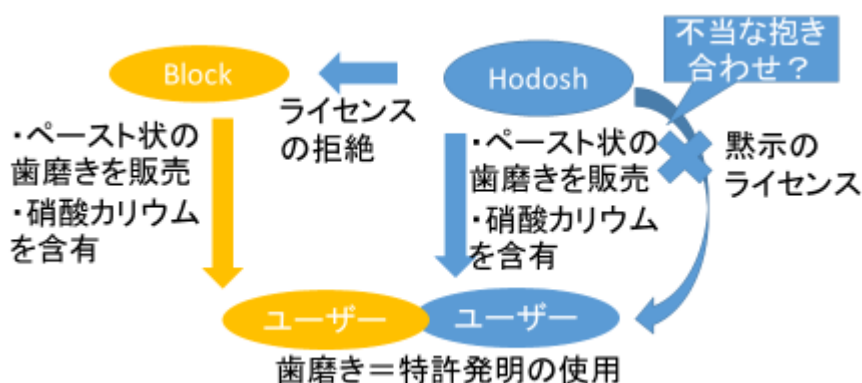
エ 非汎用品要件の着目対象

(ア) Hodosh 事件～製品基準説

寄与侵害を判断する際に、何について汎用性を判断すればよいかについて、最初に問題となったのはソフトウェアのモジュールなどの典型的に問題となる多機能品の事案ではなかった。すなわち、Hodosh [歯の知覚過敏性の脱感法] 事件³⁷³は薬剤の発明に関する事件であり、販売された製品の部品ではなく、材料が汎用品であることが問題とされた事案であった。

この事件の特許発明は歯の知覚過敏性を減じる方法の発明である。この発明は、要するに、特定量の硝酸カリウムの水溶液やペーストを使って、歯の知覚過敏を和らげるというものである。被疑侵害者の Block が硝酸カリウムを含有するペースト状の歯磨きを製造販売していたため、特許権者の Hodosh が寄与侵害と誘引侵害を主張して訴えた。

これに対して、Block がミスユースの抗弁を主張し、サマリー・ジャッジメントを申し立てた。というのも、Hodosh はカリウム硝酸塩を含むペースト状の歯磨きを販売しており、この歯磨きをユーザーが使用することは特許発明の実施に該当するものだったが、Hodosh はその販売によって、購入者に特許方法を実施する黙示のライセンスを与えていた。そのため、Block は、Hodosh は、特許方法の使用のライセンスと非特許物である歯磨きの購入を抱き合わせており、それによって歯磨きの市場を不当に独占したものである、と主張したのである。



仮に Hodosh の販売する歯磨きが寄与侵害の要件を満たすものであれば、ミスユースは認められないことになる (271 条(d))。そこで、汎用性の判断対象が歯磨き自体なのか (Hodosh の主張)、それとも、カリウム硝酸塩なのか (Block の主張) について、主張が対立した。

³⁷³ Hodosh (Fed. Cir. 1987).

CAFC は、次のように述べて、Block の主張を退け、寄与侵害における汎用性の判断対象は販売された商品それ自体であるとした³⁷⁴。すなわち

「Hodosh の行為が、『仮に他人が実施すれば』、寄与侵害を構成するものかどうかを判断するに当たっては、Block が言うところによれば、地裁は汎用品であることが争われていない硝酸カリウム、すなわち、材料のみに焦点を当てるべきであった、ということになる。この主張は 271 条(c)の文言によって否定されている。すなわち、同項は、被疑侵害者が実際に販売した物、ないしは、その購入者がその物を使ってなした利用行為を問題としているのである。」³⁷⁵。

とした。

なお、この事件は中間上訴の事案であり、この争点の判断についてのみ上訴が認められたものである。そのため、CAFC はあてはめをしていない。

(イ) Hodosh 判決が招いた問題

Hodosh 判決の示した、非汎用品要件は「被疑侵害者が実際に販売した物」を基準に判断するという見解を本稿では便宜上「**製品基準説**」と呼ぶことがある。

侵害部品が分離可能かどうかに着目する後の部分基準説の発想から見ると、寄与侵害に肯定的な CAFC の判断は支持できるものである。すなわち、発明の歯磨きから硝酸カリウムだけを取り除くことはできない（除草剤のプロパニルから化合物としてのプロパニルを取り除けないのと同じである）。とすると、材料の硝酸カリウムが汎用品だからというだけで寄与侵害を否定したり、ミスユースを認めたりすると、およそ歯磨きの製造・販売は寄与侵害を構成しないものとなり、特許権者は歯磨きをするユーザーと直接ライセンス契約を交わして、ライセンス料を取得しなければいけなくなってしまう。これは事実上困難なので、歯磨きの特許発明が有名無実のものになってしまうのである³⁷⁶。

しかし、一般論としては製品自体の適法用途に着目する Hodosh 判決の説示は、その後、一般的な影響を持つことになった。どういうことかということ、Hodosh 判決のように、非汎用品要件の着目対象を「被疑侵害者が実際に販売した物」を言うと考え、被疑侵害製品の中にある部品に侵害用途しかなく、かつ、これが分離可能でも、被疑侵害製

³⁷⁴ Hodosh (Fed. Cir. 1987) at 1578.

³⁷⁵ Hodosh (Fed. Cir. 1987) at 1578.

³⁷⁶ Hodosh 事件の CAFC も本文のエンフォースメントの困難性の問題を指摘している。すなわち、

「口頭弁論において、〔被疑侵害者〕Block の代理人は、『仮にあなたが Hodosh の特許権を持っていたら、どのように権利を使いますか?』という質問に対して、この特許発明を実施する全ての個人の消費者を訴えることになる、答えている。このアプローチは实际的でも、望ましくも無い。このことが、議会が 271 条(c)と(d)において寄与侵害の救済条項を定めたことの根本にあるのである。」(□ 内筆者) (Hodosh (Fed. Cir. 1987) at 1578 n.11)

と指摘し、ミスユースの主張に対して否定的な態度を示している。

品それ自体が汎用品でありさえすれば、寄与侵害は否定されることになる。しかし、この判決後に、ソフトウェアのモジュールなど、新たな汎用品の事案が登場したために、そう概念的に割り切ってよいかが問題となるようになったのである。

そのため、Hodosh 判決を墨守すべきだという見解³⁷⁷と、より柔軟に考える見解が訴訟の場で争われるようになった。日本法の歴史と対照させると、C.R. Bard 判決と Hodosh 判決が製品自体の適法用途の有無に焦点を当てた一眼レフ判決とちょうど同様の歴史的な役割を果たしていると言ってよいかもしれない。ただ、日本では多機能型間接侵害を新設するという立法によってこの問題に対処したのに対して、米国では判例法の展開によってこの問題に対処したのである。

オ 2つの地裁判決

(ア) はじめに

たとえばソフトウェアなど、製品は多機能であるが製品を構成する個々の部品や機能はそれぞれ侵害用途と非侵害用途に分かれている場合に、当該製品が汎用品といえるかどうかという問題について、まず、2つの地裁がこの問題を扱った³⁷⁸。

(イ) Oak 事件～旧部分基準説

まず、Oak [CATV 方式のテレビジョンコンパータ] 事件³⁷⁹において、裁判所は、原則として追加的な機能は寄与侵害の成立を妨げないものの、技術的な理由のために、追加的な機能の実施の際に特許発明の実施が必然的に、しかし、偶発的に生じる場合には、寄与侵害とはならない、という基準を採用した。

Oak 事件では、ケーブルテレビの受信方法に関する発明が問題となった。この特許発明は、要するに、地方局の電波干渉が強い地域では CATV のチャンネルにゴーストが生じるので、これを防ぐというものであり、方法の発明としてクレームされている³⁸⁰。

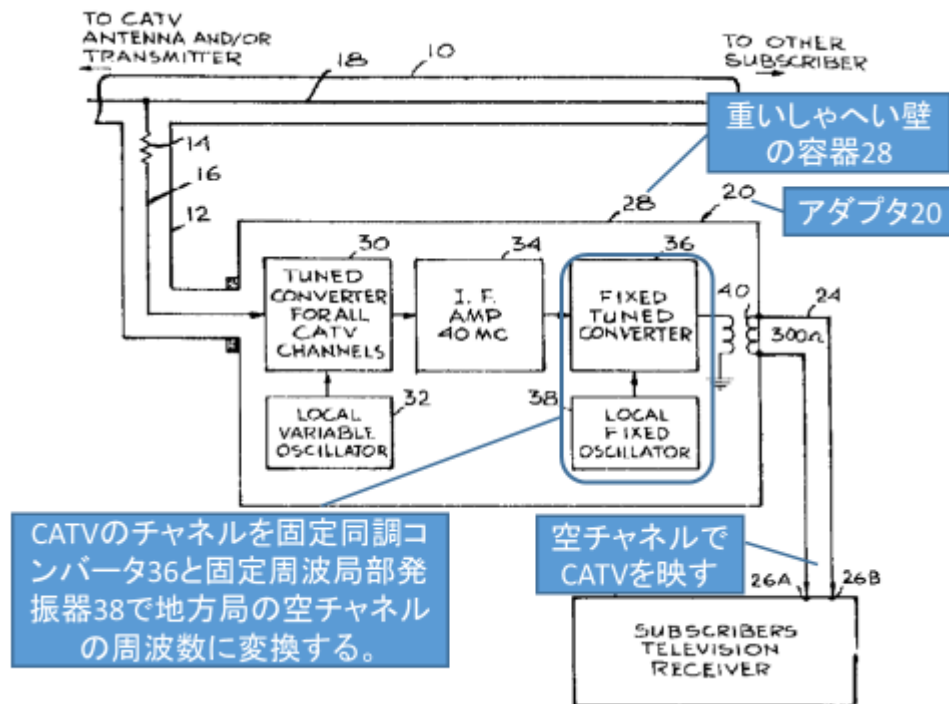
寄与侵害と誘引侵害の認定で関係することであるが、発明のクレームでは外部の電磁波を遮断することが要求されており、具体的な実施形態としては、変換機器が遮蔽容器（下図の 28）に入っているような状態が想定されていた。

³⁷⁷ このように Hodosh 判決に従うべきだとするものとして、Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1344-45 (Garjarsa, dissenting).

³⁷⁸ Chisum[2016] § 17.03 [3][c].

³⁷⁹ 地裁においてサマリー・ジャッジメントが 2 回下されており、最初のものが Oak Indus. (N.D. Ill.1988)、後のものが Oak Indus. (N.D. Ill.1989)である。

³⁸⁰ 当初は装置の発明として出願されたが、拒絶され、方法の発明となったようである (Oak Indus. (N.D. Ill.1988) at 990)。



被疑侵害者の Zenith Electronics は変換器を製造し、ケーブル・テレビ会社に販売し、ケーブル・テレビ会社はその変換器を加入者に貸与していた。この変換器には覆いが設けられており、電波に対する高い遮蔽能力があった（つまり、前述のクレームの特徴を備えていた）。そのため、これを用いれば、加入者は特許方法を実施することができた。他方で、被疑侵害者は、この覆いは被疑侵害変換器からの電磁気の放出を遁減したりするために必要なものだと主張した。

寄与侵害について、裁判所は、技術的な制約のために、非侵害用途を実施する際に特許方法の実施が付随するに過ぎない、ないし、不可避的な場合には、被疑侵害変換器は汎用品に当たる、とした³⁸¹。すなわち、

「当裁判所は、非侵害機能の特許方法を実施する機能のある装置に組み込んでも、通常は、裁判所がそのような装置を汎用品だと認めることはない、という一般的なルールがあるものと認めるものである。」

「本件で悩ましいことは、Zenith の変換器が同一の部品を非侵害方法の実施にも、特許方法の実施にも用いているということである。Zenith は、この物理的な制約のために、特許発明の実施が不可避的なものだと主張するのである。そこで、当裁判所は、更に進んで、非侵害方法を実施することも、特許方法を実施することもできる装置が汎用品かどうかを判断する際には、特許方法の実施が、技術的な制約のために、付随的で、かつ、必然的なものかというテストが妥当だと考える。」³⁸²

³⁸¹ Oak Indus. (N.D. Ill.1988) at 995-96.

³⁸² Oak Indus. (N.D. Ill.1989) at 1538 [但し、Oak Indus. (N.D. Ill.1988)を要約したもの。]

とした。

その上で、裁判所は、原告は被疑侵害変換器の覆いの程度は特許発明を実施する以外には必要の無いものだとして主張している。とすれば、陪審が、この遮蔽構造は非侵害用途の実施に必要ではなく、故に、特許方法の実施に付随するものではない、と認定する可能性がある。したがって、被疑侵害変換器が汎用品ではないと認定される可能性があるののであるとして、非侵害のサマリー・ジャッジメントを否定した³⁸³。

この Oak 判決が示した、特許発明の実施が不可避的な場合は汎用品、回避可能な場合は非汎用品という基準は、要するに、製品自体ではなく、侵害に用いられている部分（この事件では遮蔽構造）に着目するという発想である。その意味で、Hodosh 判決とは異なる発想である。この Oak 判決の基準をを本稿では便宜上「旧部分基準説」と呼ぶことがある。

（ウ） Universal Electronics 事件～製品基準説

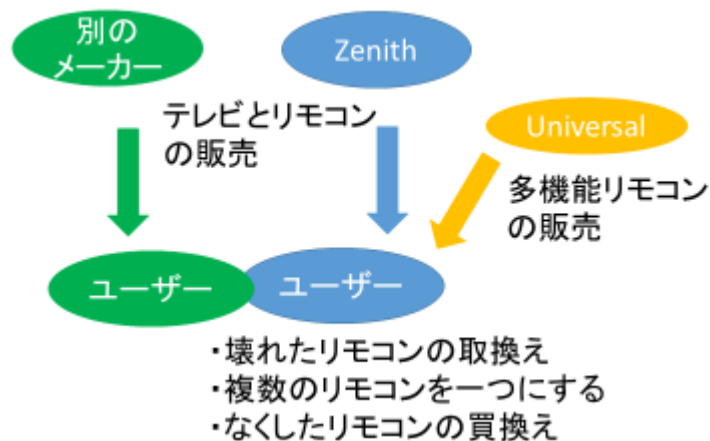
これに対して、次いで現れた Universal Electronics [IR 遠隔制御システム] 事件³⁸⁴においては、裁判所は、意識的に、Oak 判決の基準を採用しなかった。

これは次のような事件である。問題の特許発明はテレビ受信機のような電気装置を遠隔で操作するシステム及び手段に関するものであった。このクレームは送信機と受信機を要求しており、送信機それ自体は特許権を侵害するものではなかった。

特許権者の Zenith はテレビとリモコン（合わせて特許発明を構成する）を販売しており、他方、被疑侵害者の Universal Electronics はリモコンを販売していた。そして、ユーザーが Universal のリモコンを使って、Zenith のテレビを操作すれば、特許発明を実施することとなるが、他方、当該リモコンは Zenith 以外のメーカーのテレビにも使うことができ、この場合は非侵害だった。そこで、Zenith が Universal の寄与侵害及び誘引侵害を主張したという事案である。

³⁸³ Oak Indus. (N.D. Ill.1989) at 1539-40.

³⁸⁴ Universal Electronics (N.D. Ill. 1994).



Zenith は、Oak 判決を引用して、Universal が侵害機能に加えて非侵害機能を追加しても、その事情によって被疑侵害リモコンが汎用品となるものではない、と主張した。

しかし、裁判所は、一般論として、Hodosh 判決を引用して、非汎用品要件の判断に当たっては装置全体に着目すべきであるとした。すなわち、

「Universal のリモコンが汎用品かどうかを判断するためには、当裁判所は被疑侵害リモコン全体に目を向ける必要があり、〔特許発明の〕’647 クレームを実施する能力のある部品にのみ目を向けるべきではないのである。」（□ 内筆者）³⁸⁵とした。

しかし、裁判所は、Oak 判決に配慮して、一応、Universal が侵害機能を追加したことによって、リモコンが非汎用品となる余地があるとしたものの、被疑侵害リモコンには他社のテレビに用いるという完全な（特許発明の実施が不可避ではない）適法用途があるとして、汎用品であるとした³⁸⁶。すなわち、

被疑侵害リモコン自体に多くの非侵害用途があることに争いは無い。「しかし、問題はまだ残っている。それは、Universal が特許方法を実施する能力を追加したことによって、そのリモコンが実質的な非侵害用途に使えないようにしているかどうかという問題である。」³⁸⁷

「しかし、本件においては、両当事者は、他社製のテレビを操作する場合には、Universal のリモコンのユーザーが Zenith のクレームの侵害をすることはないということ争ってはいない。したがって、’647 クレームの侵害が不可避というわけではないのである。これらの事実関係の違いに鑑みて、当裁判所は、Oak 判決の基準は本件の状況には妥当しないものであると結論付けるものである。」³⁸⁸

³⁸⁵ Universal Electronics (N.D. Ill. 1994) at 651 [Hodosh (Fed. Cir. 1987)を引用している。]。

³⁸⁶ Universal Electronics (N.D. Ill. 1994) at 651-52.

³⁸⁷ Universal Electronics (N.D. Ill. 1994) at 651.

³⁸⁸ Universal Electronics (N.D. Ill. 1994) at 651.

加えて、裁判所は、C.R. Bard 控訴審判決を引用して、重要なことは被疑侵害リモコン

とした。結論として、当該リモコンが汎用品であることに真の争点は無く、寄与侵害についての **Universal** の非侵害のサマリー・ジャッジメントの申立ては認められる³⁸⁹、とした。

Universal Electronics 判決は **Oak** 判決の基準を適用しても寄与侵害が否定されるような論調であるが、**Oak** 判決は「非侵害機能の特許方法を実施する機能のある装置に組み込んでも、通常は、裁判所がそのような装置を汎用品だと認めることはない」と述べており³⁹⁰、適法機能が追加的なものであれば明らかに寄与侵害を認めるつもりである。つまり、**Universal Electronics** 事件で言えば、被疑侵害リモコンで別のメーカーのテレビを操作できるようにすることが追加的な機能なのかどうかはまず検討されるべきことということになる。結局、**Universal Electronics** 判決は実質的には **Oak** 判決の基準を採らず、**Hodosh・C.R. Bard** 判決の製品毎に非侵害用途の有無を判断する基準を採ったものである。

なお、**Universal Electronics** 判決の先例的価値に関わることであるが、この事件での直接侵害者は、**Zenith** と縁もゆかりもない者ではなく、元々が **Zenith** のテレビを買ったユーザーである。そのため、裁判所は、ユーザーがリモコンを交換することは、黙示の許諾の範囲内に含まれる、あるいは、許される修理に当たるとのサマリー・ジャッジメントを認めている。つまり、直接侵害自体が無かった事案とも言えるのであり、間接侵害の従属性を肯定する立場に立つ限り³⁹¹、寄与侵害の説示は傍論とも言える。

カ Grokster 最判と寄与侵害の意図アプローチ化の契機

著作権の間接侵害が問題となった事件であるが、この非汎用品要件の着目対象の議論に影響を与えることとなる最高裁判決が現れた³⁹²。それが 2005 年に **Grokster** 事件におけ

に適法用途があるか無いかであるとし、**Oak** 判決は **C.R. Bard** 判決と親和的ではないことを示唆した。すなわち、

「更に、**Oak** 判決後、CAFC は、重要な問題は、問題の装置に実質的な非侵害用途があるかどうかであり、その装置が特許方法の侵害ができるように設計されているかどうかではない、ということを示した。」(at 651)

「**C.R. Bard** 判決から明らかだと思われることは、当裁判所は、**Universal** のリモコンに何らかの非侵害用途があるかどうかを判断しなければならない、ということである。もしそうなら〔非侵害用途があれば〕、その送信機は汎用品であり、**Universal** を、その販売行為を理由に、寄与侵害の責任に問うことはできない、というべきである。」(□ 内筆者) (at 652)

とする。

³⁸⁹ **Universal Electronics** (N.D. Ill. 1994) at 651-52.

³⁹⁰ **Oak Indus.** (N.D. Ill. 1989) at 1538.

³⁹¹ **Aro I** (1961) at 341.

³⁹² 後の裁判例において、**Grokster** 最判の本文で紹介する説示に依拠して、部分基準説を採用するものとして、**Ricoh** (Fed. Cir. 2008) at 1338; **Lucent Technologies** (Fed. Cir. 2009) at 1321.

る最高裁判決³⁹³である。そこで、やや脱線するが、次に見る **Ricoh** 判決の裁判官の目の前にあったものを確認するためにこの最高裁判決を紹介しておきたい。

この事件では、被疑侵害者は **P2P** 技術を使ったインターネット上のファイル交換サービスを提供していた。このサービスのユーザーはこのサービスを使って音楽ファイルなどをやりとりしていた。このユーザーの行為が著作権を直接侵害するものであったため、著作権者が被疑侵害者を訴えたという事案である。被疑侵害者のサービス自体は著作権者の許諾を得たり、著作権の存続期間が満了したりしている楽曲のファイル交換にも使える。つまり、適法用途と違法用途があったわけである。そのため、控訴審は、適法用途があれば著作権の寄与侵害の責任を負わないとしたベータマックス最判の「汎用品ルール」を適用して、被疑侵害者の責任を否定した。

これに対して、最高裁は、汎用品ルールが常に妥当するものではなく、他に侵害の意図を立証する証拠があれば間接侵害の責任が認められるとする文脈において、汎用品ルールは実は侵害の意図をベースとした責任であり、その趣旨は侵害の意図を認定してよい場合を特定するというものである、ということを強調した。すなわち、

特許法の伝統的な汎用品法理について、「この法理は一定の場面を特定するために発案されたものである。すなわち、ある商業製品の頒布行為から、その頒布者が、その製品が他者の特許権を侵害するために用いられることを意図していたものであり、それ故に、その侵害についての責任を負うものと判断されてもよく、それが正当である、ということを推定してもよいという場面である。『特許発明の組合せの用途にのみ供される製品を生産し、販売する者は、自身の行為の自然の成り行きを意図していたものと推定されることになる。すなわち、この者は、それらの製品が当然に特許発明の組合せに供されることを意図していたものと推定されることになるのである。』」³⁹⁴

とすると、汎用品ルールが広く妥当とする控訴審判決の「**Sony** 最判についての見解は誤って、〔間接侵害の〕根拠を意図の推認に基づく責任から何らかの法理に基づく責任に変えてしまっているのである。」（〔〕内筆者）³⁹⁵

とした。

Grokster 最判のこの説示の意義を特許法の観点から若干敷衍しておく、これは 1952 年法が裁判官に与えた影響に関わってくる。1952 年法の 271 条(c)は従来の「にのみ」品に関する判例法を成文化したものと言われるが³⁹⁶、1952 年法以前の発想が結果的に変容することになったと指摘されている。どういうことかということ、1952 年法以前は広

³⁹³ **Grokster** (2005).

³⁹⁴ **Grokster** (2005) at 932.

³⁹⁵ **Grokster** (2005) at 934.

³⁹⁶ S. REP. 82-1979 (1952) at 2402. 学説で同旨を述べるものとして、Rich[1953] at 492 / Rich[1953] (訳・松本[1972])・107 頁; Holbrook[2016] at 1010. 裁判例で同旨を述べるものとして、Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469.

義の寄与侵害の要件はあくまでも「共同行為」³⁹⁷や「意図」³⁹⁸であり、被疑侵害製品が「にのみ」品であることや被疑侵害者による広告などの事情はこの意図を推認するものでしかなかった。そういう意味では、1952年法以前の判例法は意図ベースの法理だった。しかし、271条(c)は意図を要件とはせず、非汎用品であること自体を要件とした。そのため、1952年法以降の裁判例は意図ではなく非汎用品を決め手するようになった、と指摘されているのである³⁹⁹。Grokster 最判の上記の説示はその非汎用品ベースの法理を意図ベースの法理に立ち返らせるものであり、以下に見るように、後の寄与侵害についての裁判例が製品の頒布行為から侵害の意図を推認できるか否かという観点から寄与侵害の要件論を柔軟に構築する契機となったわけである⁴⁰⁰。

キ Ricoh 事件～新部分基準説

(ア) 事案の概要と多数意見

非汎用品要件の着目対象という論点に決着をつけたものが2008年のRicoh [情報の移転速度と回転速度が環状領域の近傍で可変となる光学的ディスクドライブ装置] 事件⁴⁰¹におけるCAFC判決である。

この事件では、CDやDVDの再生や記録に用いる光学ドライブに関する発明が問題となった。たとえば、特許発明のひとつはディスクの回転速度を調整することで、記録容量を大きくする発明である（'552 特許発明）（下図）。どの特許発明についても、侵害が主張されたクレームは方法クレームである。

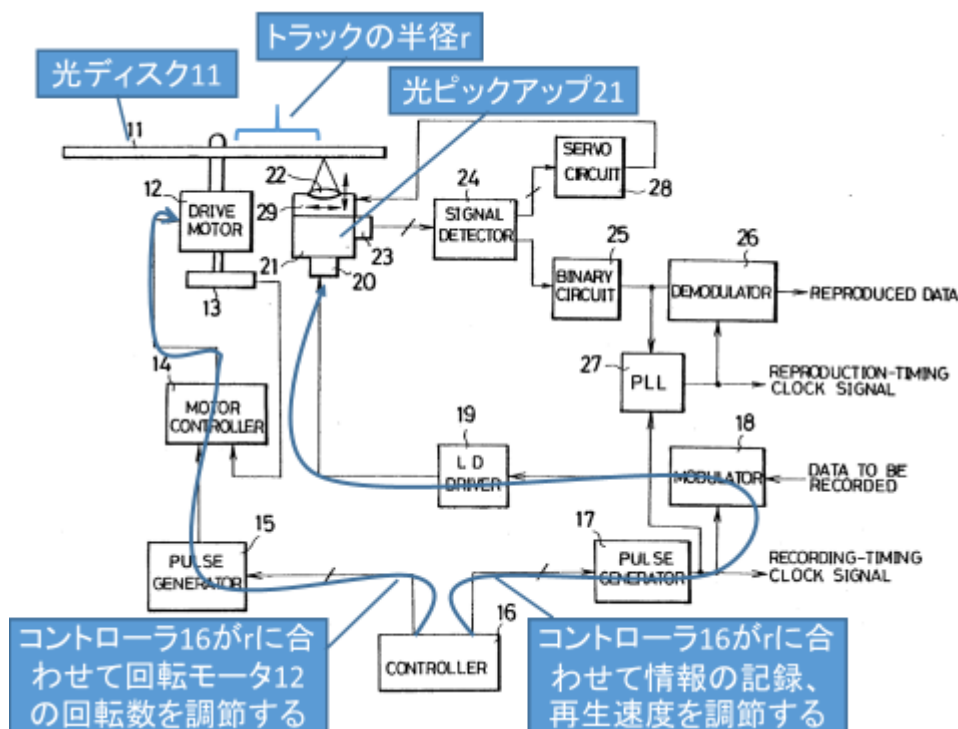
³⁹⁷ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80.

³⁹⁸ Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 723.

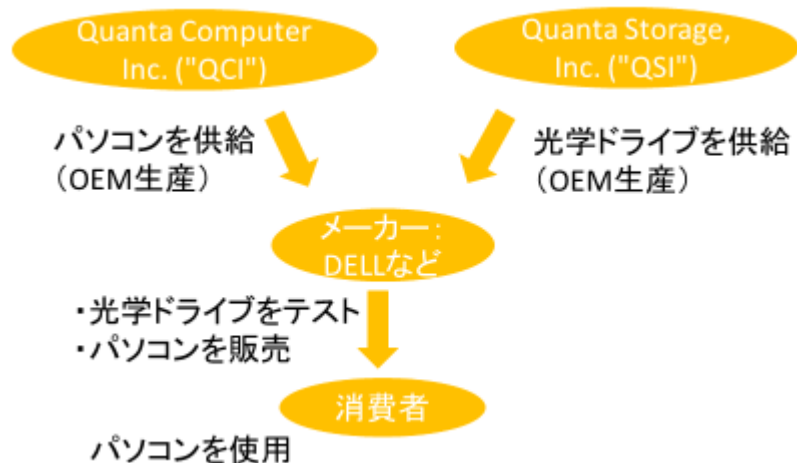
³⁹⁹ 直接は、1952年法の錬金術によって Dawson 最判が非汎用品を決め手とした点を指摘するものだが、Oddi[1982] at 127.

⁴⁰⁰ 後の裁判例において、Grokster 最判の本文で紹介する説示に依拠して、部分基準説を採用するものとして、Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1338; Lucent Technologies (Fed. Cir. 2009) at 1321.

⁴⁰¹ Ricoh (Fed. Cir. 2008).



間接侵害が問題となった被疑侵害者は Quanta Computer Inc. ("QCI")と Quanta Storage, Inc. ("QSI")である（合わせて、Quanta と呼ばれている）。QCI はパソコンを OEM 生産して、これをパソコン・メーカーに供給していた。QSI は光学ドライブを OEM 生産して、これをパソコン・メーカーに供給していた。ユーザーが QCI と QSI の光学ドライブを使えば、前述の特許発明を実施できた。そこで、特許権者の Ricoh が両者を寄与侵害と誘引侵害で訴え、差止めと損害賠償を求めた。



寄与侵害の争点について、CAFC は、抽象論レベルにおいて、寄与侵害の非侵害用途の有無は製品自体ではなく構成要素の観点から判断するという立場を採用した。すなわち、

「Quanta が、輸入や販売の前にそのマイクロコントローラーを何らかの追加的な、分離可能な機能を持つより大きな製品に組み込むことのみによって、寄与侵害者として

の責任を免れることを許すべきではない。仮に当裁判所が別異に解したならば、その場合、製品が結果的に単に追加的な機能を持つために、その製品全体としては実質的な非侵害用途を持つ限りにおいて、いかなる寄与侵害責任も生じなくなってしまう。仮にその構成要素それ自体が販売されれば、その構成要素の存在が責任を生じさせることが明らかだとしても、である。このルールの下では、議会が 271 条(c)を立法する際に意図した保護がずっと簡単に回避されるようになってしまうのである。」⁴⁰²

とした。

その理由の一つとして、CAFC は、汎用品であることは侵害の意図を推認させるという **Grokster** 最判の汎用品ルールを理解を援用して、部品に侵害用途しかなければ、侵害の意図が推定されることを指摘している。すなわち、

「**Grokster** 最判がはっきりさせたことは、271 条(c)項の『実質的な非侵害用途』の例外の目的は不適法な用途のある製品の頒布行為に基づいて侵害の意図を推定してもよい場合を特定できるようにすることである。……ある者が実質的な非侵害用途を持たない部品をその製品の中に入れて、その製品を販売した場合に、その者がその部品が侵害に用いられることになるという意図を持って販売行為をしたものと推定することは全く妥当なことなのである。」⁴⁰³

とした。

あてはめとしては、寄与侵害が成立する余地を認めた。すなわち、

差し戻し後の手続きでは「**Quanta** の光学ディスク・ドライブが **Ricoh** の方法クレームを実施する以外に実質的な非侵害用途を持たないハードウェアあるいはソフトウェアの構成要素を含むものであるかどうかという事実問題が実質的な争点となる。そして、この場合には、寄与侵害を認めることが妥当になり得るのである。」⁴⁰⁴

とし、非侵害のサマリー・ジャッジメントを認めた地裁判決を取り消し、差し戻した。

差し戻し後の地裁では、トライアルが行われ、特許権者が、被疑侵害ドライブのコードの一部を無効にし、特許発明を実施できないようにした場合でも、ドライブ自体の利用はできた、という証拠を提出した。

地裁は、このコードを無効にした場合の証拠に基づけば、陪審は、被疑侵害ドライブが特許発明にのみ用いるコードを含むものと判断できた⁴⁰⁵。また、この証拠に基づけば、陪審は、このコードが分離可能であることも判断できたとして⁴⁰⁶、寄与侵害を認めた陪審を支持している⁴⁰⁷。

⁴⁰² **Ricoh** (Fed. Cir. 2008) at 1337.

⁴⁰³ **Ricoh** (Fed. Cir. 2008) at 1338.

⁴⁰⁴ **Ricoh** (Fed. Cir. 2008) at 1340.

⁴⁰⁵ **Ricoh** (W.D. Wis., Mar. 23, 2010) at 9-10.

⁴⁰⁶ **Ricoh** (W.D. Wis., Mar. 23, 2010) at 10.

⁴⁰⁷ なお、差し止め請求については、損害賠償を認めれば救済としては十分であり、**eBay** 最判の要件を満たさないとして否定されている (**Ricoh** (W.D. Wis., Apr. 19, 2010) at 3-

(イ) 反対意見と Ricoh 判決の意義

以上のように、Ricoh 事件の CAFC 判決は、多数意見としては、被疑侵害製品の中で侵害に作用している部分に適法用途が無く、また、その部分が他の部分から分離可能であれば、非汎用品要件は充足されるという基準を採用した。本稿ではこの基準を便宜上「**新部分基準説**」と呼ぶことがある。

これに対しては、Garjiarsa 判事の反対意見が付されている。製品基準説を採用した Hodosh 判決との関係に関わるので少し紹介する。

Garjiarsa 判事は、Hodosh 判決は 271 条(c)が部品等の「販売の申し出または販売」と規定していることに着目した判決である。そして、多数意見の基準はこの 271 条(c)の要求を空文化するものであるとして、多数意見に反対している⁴⁰⁸。

これに対して、多数意見は、この事件と Hodosh 事件では事案が異なり、着目するかどうかが問題となった対象が非侵害の材料か侵害の部品かで異なるとして、あっさり反対意見を退けている。すなわち、Hodosh 事件では、硝酸カリウム入りの歯磨きと硝酸カリウム自体を比べれば、硝酸カリウム入りの歯磨きの方がずっと非侵害用途が少ないと認定される可能性があったのである。つまり、Hodosh 判決は、硝酸カリウム入りの歯磨きは侵害的なのに、硝酸カリウムという非侵害的な材料に着目して、侵害を否定することを拒絶したのである。これに対して、本件で問題となっていることは侵害的な部品に着目するかどうかという問題であり、これは Hodosh 判決では判断されていないことである、とした⁴⁰⁹。

この多数意見の理由付けの含意は分かりづらいが、多数意見は Hodosh 事件の事案を見べきことを強調している⁴¹⁰。多数意見の文字面から離れて両事件の事案を見比べると、Hodosh 事件の被疑侵害歯磨きの材料は汎用的な化合物である。その汎用的な化合物を製品である歯磨きから分離することはできない。他方、Ricoh 事件は侵害機能を持つモジュールと適法機能を持つモジュールが組み合わされて、売られたという事案であり、それらの部品を分離することができる。とすると、Hodosh 判決は材料や部品が分離できる場合のことは判断していないので Ricoh 事件の先例にはならない、というのが多数意見の含意のようにも読める。

11)。

⁴⁰⁸ Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1345 (Garjiarsa, dissenting).

⁴⁰⁹ Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1339-40.

⁴¹⁰ Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1339 [「Hodosh 判決をこのように〔非汎用品要件において販売された製品自体に着目すべきものとして〕読むことは Hodosh 判決の説示を判決が提示されていた事実から分断するものである。】(〔〕内筆者) とする] .

ともあれ、Ricoh 判決以降、抽象論レベルでは、この新部分基準説が裁判例の主流となった⁴¹¹。もっとも、この基準の下でも非侵害の事例も現れており、この基準の限界も見えてきている。そこで、以下では、Ricoh 事件以降の目立った事案を見ていきたい。

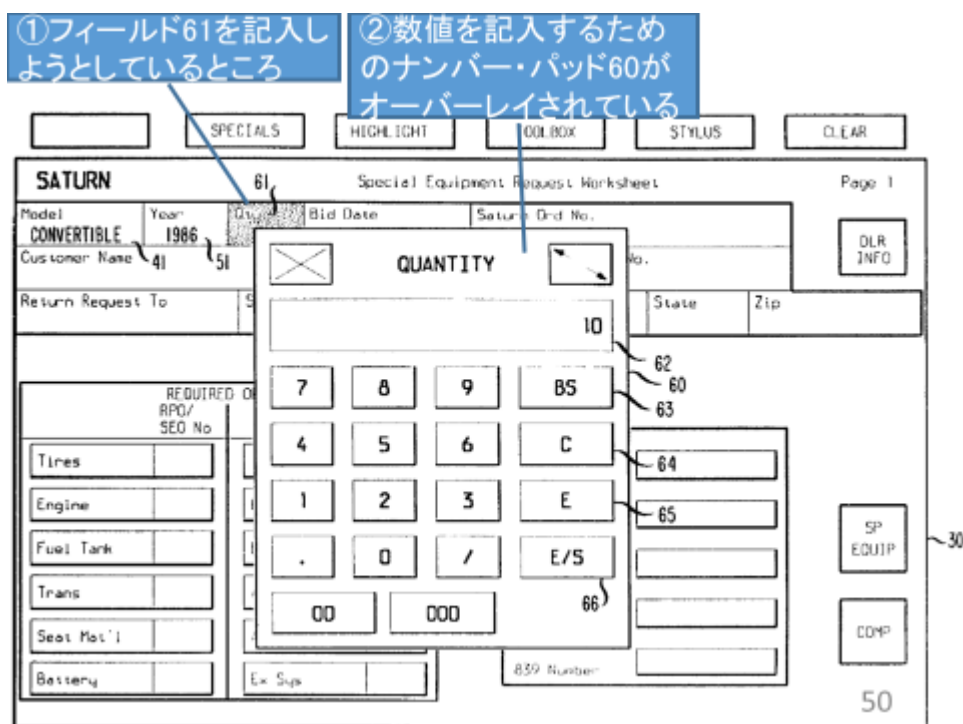
ク Ricoh 事件以後のソフトウェアの事案

(ア) 総説

結論から言うと、ソフトウェアの事案では、Ricoh 判決と同様に、侵害が肯定される傾向にある。

(イ) ソフトウェア内のソフトウェア

Lucent Technologies II [タッチスクリーン式入力システム] 事件⁴¹²では、コンピュータにデータを入力する方法に関する発明が問題となった。侵害が主張されたのは方法の発明である。この発明は、簡単に言うと、パソコン上でデータを入力する際に、入力する項目についての別のウインドが開くという発明のようである（下図）。



被疑侵害者の Microsoft は被疑侵害製品である Outlook を販売していた。Outlook には、カレンダー・デート・ピッカー・ツールが搭載されていた。これは、要するに、上図のテ

⁴¹¹ ソフトウェアの事案で、Lucent Technologies II (Fed. Cir. 2009) at 1320: i4i (Fed. Cir. 2010) at 849; Fujitsu (Fed. Cir. 2010) at 1330-31, 電機の事案で、Vita-Mix (Fed. Cir. 2009) at 1327 [但し、あてはめでは、侵害部分の分離可能性ではなく、非侵害用途が被疑侵害製品にとって典型的なものかどうかを決め手としている]。

⁴¹² Lucent Technologies II (Fed. Cir. 2009).

ン・キーを表示させるツールである⁴¹³。

そこで、特許権者が、Outlook のユーザーがこのデート・ピッカーを使用し、特許権を侵害しているとして、寄与侵害や誘引侵害を主張して、Microsoft に損害賠償を請求した。

Microsoft は Outlook には適法用途があるとして寄与侵害に反論した。これに対して、CAFC は、Ricoh 判決を引用して、非汎用品要件の着目対象は侵害機能を持つ部分であるとした⁴¹⁴。その上で、CAFC は、デート・ピッカーは侵害用途以外に使えるものではなく、故に、Microsoft がデート・ピッカーを Outlook に搭載したという事実から Microsoft の侵害の意図が認定できるとして、寄与侵害を肯定した⁴¹⁵。

この判決によってソフトウェア内にソフトウェアを組み込む事案においても寄与侵害の責任が認められ得ることが明らかになったとされている⁴¹⁶。なお、判決は寄与侵害の文脈では侵害機能の分離可能性を具体的に認定してはいないが、Outlook の中にもデート・ピッカーが搭載されていないモデルもあったようであり⁴¹⁷、次の i4i 判決の認定手法から見ても、侵害機能の分離可能性を認定できた事案と言ってよいと思われる。

(ウ) 被疑侵害者の別バージョンのソフトウェアとの比較

i4i [書類の構造及び内容を独立的に取り扱う方法およびその装置] 事件⁴¹⁸では、カスタム XML というコンピュータ言語を編集する方法の発明が問題となった。被疑侵害製品は文書編集ソフト (Microsoft の Word) であり、ユーザーが Word を使って XML 文書を開いたり編集したりすれば、特許発明を侵害するという状況だった。

CAFC は、Ricoh 判決を引用して、非汎用品要件の着目対象は侵害機能を持つ部分であるとした。その上で、Word のバージョンの中には編集ソフトである XML Editor を搭載するものと、そうでないものとがあるという証拠に鑑みると、この XML Editor が分離可能でかつ区別可能な機能であるという十分な証拠があるとして、寄与侵害を認めた⁴¹⁹。

Ricoh 判決の新部分基準説のいう分離可能性の判断手法について参考になる判決である。

(エ) 侵害機能の ON / OFF 機能

Fujitsu [データ通信方法] 事件では、データを送信する際に、ファイルを分割して送信するという方法の発明が問題となった。被疑侵害者はワイヤレス・ルーターを販売して

⁴¹³ Lucent Technologies II (Fed. Cir. 2009) at 1317.

⁴¹⁴ Lucent Technologies II (Fed. Cir. 2009) at 1320.

⁴¹⁵ Lucent Technologies II (Fed. Cir. 2009) at 1321 [誘引侵害も肯定している。] .

⁴¹⁶ 今泉[2016]・1404 頁。

⁴¹⁷ Lucent Technologies II (Fed. Cir. 2009) at 1317.

⁴¹⁸ i4i (Fed. Cir. 2010).

⁴¹⁹ i4i (Fed. Cir. 2010) at 849.

いた。被疑侵害ルーターには、ユーザーがメッセージのサイズの枠を設定できる（つまり、特許発明のファイルの分割機能を実施できる）分割枠ツールが搭載されていた。

CAFC は、i4i 判決を引用して、非汎用品要件において本件で着目すべきは分割を実行するソフトウェアであり、このソフトウェアは分割可能なものであるとし⁴²⁰、具体的な事情を指摘すること無く簡単に分離可能性を認めた。

これに対して、被疑侵害者はユーザーが被疑侵害ルーターのファイルの分割機能をオフにできるため、非侵害用途があると主張していた。これに対して、CAFC は、分割機能を OFF にできることは直接侵害の範囲の問題に過ぎないとして、ON/OFF 機能は非侵害用途の証拠にはならないとし⁴²¹、寄与侵害を否定した地裁のサマリー・ジャッジメントを取り消し、差し戻した。

C.R. Bard 判決流に考えると、ファイルの分割機能を OFF にできるということは、完全な非侵害用途があるということであるから、ON/OFF 機能は非汎用品要件を肯定する理由になる、という主張にも一定の根拠はある。これに対して、この判決の意義は、分離可能なソフトウェアに ON/OFF 機能を付けても、非汎用品要件の判断に影響しないとした点に意義があるのだろう。

ケ Ricoh 判決の影響下での新傾向⁴²²

(ア) はじめに

Ricoh 判決以降で非汎用品要件が否定されたものとして、電機と運送の発明に関する事案がある。これらの事案は、単に新部品基準説から非汎用品要件を否定したというよりも、判断枠組みとしてもあるいは事案類型としても新しい傾向を垣間見せているとも言える。そこで、やや詳しく紹介したい。

(イ) 電機の発明の事案

a 事案と判旨

Ricoh 事件以降で、非汎用品要件が否定されたものとして、Vita-Mix [ブレンダのエアポケット形成部を除去する方法] 事件⁴²³がある。

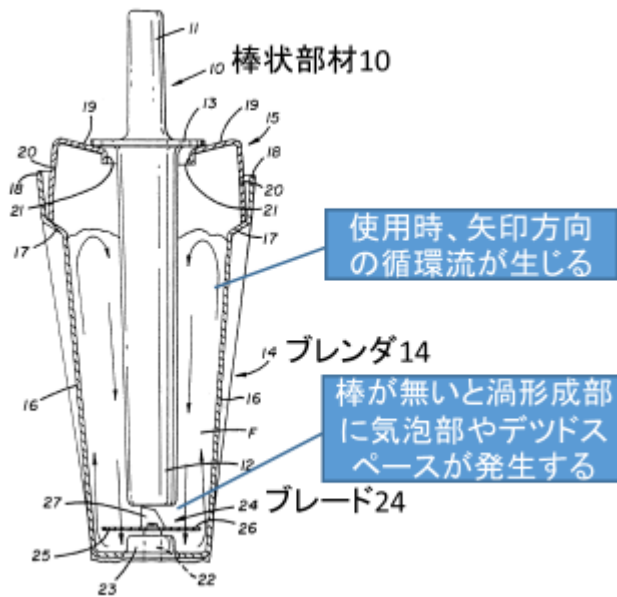
この事件では、ミキサーに関する発明が問題となった。この発明は、要するに、ミキサーの中に棒を入れておくと、ミキサーを使用したときに、気泡が生じなくなるという発明である。クレームは方法クレームだけである。

⁴²⁰ Fujitsu (Fed. Cir. 2010) at 1330-31.

⁴²¹ Fujitsu (Fed. Cir. 2010) at 1331.

⁴²² 一般的に、参照、今泉[2016]。

⁴²³ Vita-Mix (Fed. Cir. 2009).



被疑侵害者の Basic はミキサーを販売していた。このミキサーには、出荷時からかき混ぜ棒が取り付けられていた。つまり、かき混ぜ棒を取り付けた状態でミキサーを使用すれば、特許発明を実施することになった。他方で、ミキサーの口にはボールが付いており、そこにかき混ぜ棒を入れて、かき混ぜることができた。これによって、既にできた気泡をばらばらにすることもでき、これは非侵害の用途だった。

特許権者の Vita-Mix は、Basic が被疑侵害ミキサーの顧客が特許発明を使用することを助長しているとして、寄与侵害と誘引侵害を主張して、訴えた。被疑侵害者の Basic が非侵害のサマリー・ジャッジメントを申立てたところ、地裁がこれを認めた。これに対して、Vita-Mix が控訴した。

寄与侵害の論点について、CAFC は新部分基準説とは別に非汎用品要件の一般論を提示した。すなわち、

「非侵害用途は、それが異常なもの、こじつけのもの、架空のもの、非実用的なもの、偶然のもの、特異なもの、または、実験的なものではない場合に、実質的なものである」

424

とした。

そして、被疑侵害ミキサーの口にかき混ぜ棒を入れるためのボールが付いており、それにはかき混ぜという適法用途があることについて、CAFC は、このボールのかき混ぜ用途は被疑侵害ミキサーの典型的な機能であり、Ricoh 判決が禁じた侵害製品への適法機能の追加とは言えないとした⁴²⁵。そして、寄与侵害を否定した地裁のサマリー・ジャッジメントを支持した。

⁴²⁴ Vita-Mix (Fed. Cir. 2009) at 1327.

⁴²⁵ Vita-Mix (Fed. Cir. 2009) at 1327-28.

b Vita-Mix 判決の意義

まず、事案の特徴から見ると、この発明にはいわくがある。本件発明の先行技術として本件発明と同じ構成でかき混ぜ機能を持つミキサーがあり、そのために、本件発明は物の発明としては特許が取れず、方法の発明としてしか特許性が認められなかったという経緯があった⁴²⁶（但し、判決は寄与侵害の文脈でこの事情を使っていない）。つまり、発明としては物の用途の発明である。また、判決文には明示されていないように思われるが、おそらく発明以前から知らず知らずのうちに、棒を入れておいたら、ミキサーの泡が生じなかったということが（つまり、発明の構成と効果が）生じていた事案だとも感じる。そのため、非汎用品要件の趣旨が公衆の製品に対するアクセスの利益を保護するものだとすると、今まで使っていたものを使えなくするわけにはいかないため、寄与侵害を否定した判決の結論を正当化することは可能だろう。

次に、規範レベルではどうかというと、具体的な認定が無いため確定的なことは言えないが、ミキサーの口にボールを付けて、そこからボールを入れてかきまぜられるようにするという被疑侵害ミキサーの構成から、侵害機能、つまり、ミキサーを使用中に棒をいれたままにしないことという構成を分離することはかなり困難なように思われる。とすると、普通に新部分基準説からでも非汎用品要件が否定できた事案かもしれない。判決が、この新部分基準説の枠組みには載らず、別途、わざわざ非侵害要件の一般論を述べて、適法用途が典型的なものかを問題にしたのは蛇足とも思える。もっとも、新部分基準説は上述の出願前の偶然的な実施のような問題を扱う基準にはなっておらず、別途、この問題の価値判断を表現し易い枠組みが必要とされたのかもかもしれない。

ともあれ、本判決の意義は、新部分基準説からは非汎用品要件が否定されるものであっても、更に適法用途の実質性を吟味するという新たな傾向の端緒を示したという点にあるように思われる⁴²⁷。そして、この枠組みは次の裁判例でも踏襲されているように見える。

(ウ) 運送の発明の事案

Ricoh 事件以降で、非汎用品要件が否定されたものとして、In re Bill [小口運送用の料金請求書送付とその処理システム] 事件⁴²⁸がある。

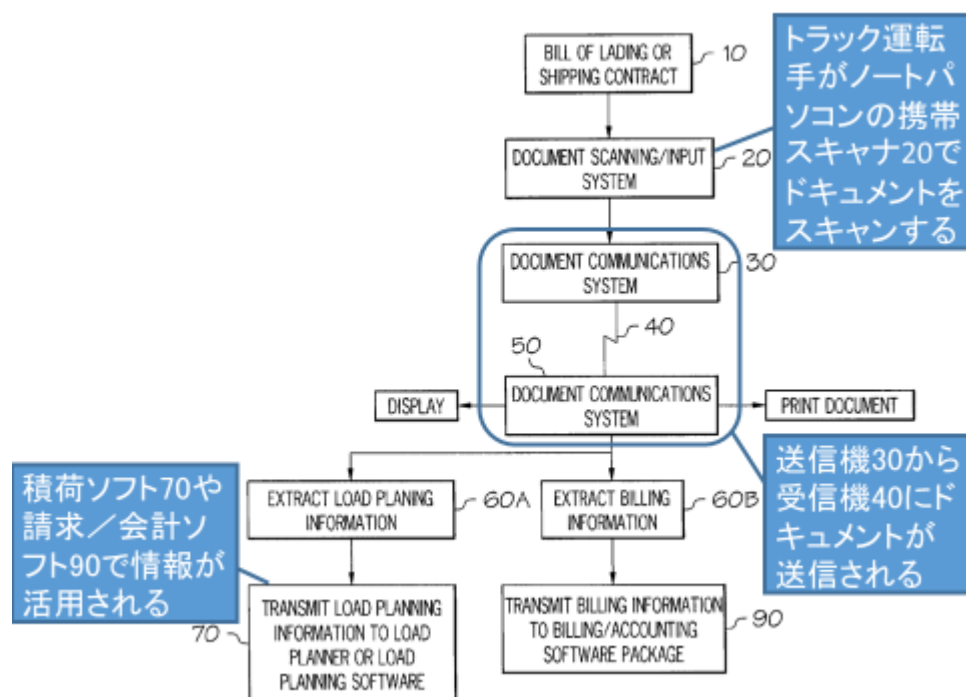
この事件の発明は特許発明はトラック運転手が出荷の書類や請求書を出先でスキャンして、それを中央のコンピュータに送り、情報が共有されるようにして、運送の計画をし易いようにする、という発明のようである。この特許発明は方法の発明としてクレームされ

⁴²⁶ Vita-Mix (Fed. Cir. 2009) at 1323.

⁴²⁷ ほぼ同旨で、本件は侵害の構成と非侵害の構成とが明確に分かち難い事案である。故に、本件の意義は、このような場合には非侵害用途の構成を立証すれば、寄与侵害を免れ得ることを示した点にあるとするものとして、今泉[2016]・1405-1406 頁。

⁴²⁸ In re Bill (Fed. Cir, 2012).

ている。



間接侵害が主張された被疑侵害者はコンピュータ関連の企業であり、運送会社にモバイル・コンピュータを提供していた。訴答では、その被疑侵害モバイルをドライバーが利用すれば、運送関係の書類をスキャンし、そのデータをワイヤレス通信で送信できると主張されている（大雑把に言えば、上図の 20 や 30, 40 での工程が実施できる）。また、被疑侵害モバイルと運送用のソフトウェアを組み合わせると、効率的な運送ができるようになるとも主張されている（大雑把に言えば、上図の 70 や 90 での工程が実施できる）。

そこで、特許権者が寄与侵害と誘引侵害を主張して、訴えた。これに対して、地裁は訴答の内容として不十分であるとして、訴えを却下したので、特許権者が控訴した。

寄与侵害の争点について、特許権者は被疑侵害モバイルが運送用のソフトウェアと組み合わせられれば、そのとは適法用途が無くなる、と訴答していた。すなわち、

「被控訴人〔被疑侵害者〕によってカスタマイズされた場合には、『そのユーザーであるトラック運送会社において、積荷目録の用意に資するために、料金請求書のスキャンとトラックからオフィスへのワイヤレス通信が行われるところ、この処理はいかなる実質的な非侵害用途をも持たないものである。』（〔〕内筆者）⁴²⁹と訴答していた。

⁴²⁹ In re Bill (Fed. Cir, 2012) at 1337-38.

これに対して、CAFCは、特許権者の訴答は単に被疑侵害装置が侵害に供される場合には、非侵害用途が無いというに過ぎない。むしろ問題は被疑侵害装置において侵害用途と非侵害用途が切替え可能かどうかという点にある、とした⁴³⁰。

そして、あてはめとしては、被疑侵害モバイル自体は運送書類のスキャンなどが可能であり、その後の工程であるクレーム中の積荷の計画の工程を実施するものではないのだから、訴答の上でも、非侵害用途があることがはっきりしているのであるとして⁴³¹、訴えを却下した地裁を支持した。

この判決はそもそも訴答が問題となったものである。また、事案を見ても、被疑侵害製品自体はモバイル・コンピュータであるのに対して、特許発明はモバイル通信を利用した運送情報の処理に関する方法の発明であるから、おそらく、被疑侵害モバイル自体に侵害用途にのみ用いる部分は無いものと思われる。その意味で、新部分基準説から見ても、非汎用品要件は認められない。

もっとも、この判決の特徴は、このような被疑侵害製品の部分に着目する判断枠組みを採用せずに、製品自体の適法用途にのみ着目して、非汎用品要件を判断しているところかもしれない。これに、判決が **Vita-Mix** 判決の「普通ではない、こじつけの、架空の、非実用的な、偶然の、特異な、または、実験的なもの」という説示を引用していること⁴³²を加えて考えると、新部分基準説からは非汎用品要件が否定されるものであっても、更に適法用途の実質性を吟味する裁判例の一定の傾向を読み取れるかもしれない。

なお、この判決は、被疑侵害者が運送用のソフトウェアとの組合せを推奨していたことから、誘引侵害の可能性を認めて⁴³³、訴えを却下した地裁を取り消し、差し戻している。つまり、新部分基準の影響下で、寄与侵害を否定しつつ、誘引侵害の余地を肯定したものであり、両法理の役割分担の境目の一つの例を提供している。

コ 差止めの範囲について

なおここで、侵害機能が分離可能な事案でどのように差止めの範囲が設定されているかを見てみたい。

被疑侵害製品の中で侵害機能を持つ部分が分離可能な事案で差止めを認めたものとして、i4i [書類の構造及び内容を独立的に取り扱う方法およびその装置] 事件がある。CAFCは、eBay 最判の要件を満たすとして、被疑侵害者の **Microsoft** が問題の特許権を侵害しないようにする旨の終局的差止めを認めた⁴³⁴。加えて、**Microsoft** が差止めに従って製品を修正して、再販売するには5か月かかると証言していたことから、判決後から5か月後に

⁴³⁰ In re Bill (Fed. Cir, 2012) at 1338.

⁴³¹ In re Bill (Fed. Cir, 2012) at 1338-39.

⁴³² In re Bill (Fed. Cir, 2012) at 1337.

⁴³³ In re Bill (Fed. Cir, 2012) at 1341-42.

⁴³⁴ i4i (Fed. Cir. 2010) at 861-866.

差止めの効力が生じるとした⁴³⁵。

CAFC が具体的な侵害回避の手段として何を考えていたのかははっきり述べられていないが、地裁はソフトウェアの修正パッチによって侵害機能が無効化できるかどうかには争いがあるとしつつも、Microsoft が差止めに準拠することは困難ではないとしている⁴³⁶。侵害機能が分離可能な事案では差止めの範囲自体には特段の限定を要しないことを示唆する裁判例と言えるかもしれない。

サ 若干のまとめと主観的要件との関係

以上のように、新傾向はあるものの、現在では、非汎用品要件は、規範レベルでは被疑侵害製品の中の侵害機能を持つ部分が非侵害用途を持っているか、そして、他と分離できるかという基準で判断されている。

ただ、このように非汎用品要件を柔軟にすることは、被疑侵害製品の設計者だけではなく、その下流の流通業者の責任も認められやすくなるということに繋がる。これらの下流にいる者は侵害機能について知らない可能性があり、仮に寄与侵害の責任を負うともなれば、製品の取引に萎縮効果が生じかねない⁴³⁷。そこで、更なる限定要件として、主観的要件の重要さが増してくる。

以下では、このような問題意識も踏まえつつ、主観的要件に関する議論の展開を追って行きたい。

(4) 寄与侵害の主観的要件⁴³⁸

ア はじめに

271 条(c)は寄与侵害の成立について主観的要件を課している。すなわち、

「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」こと⁴³⁹

と規定している。

実は、寄与侵害の主観的要件の歴史的な展開として紹介することは多くない。というのも、以下に紹介するように、Aro II 最判が寄与侵害の主観的要件について基準を提示して以来、寄与侵害の分野では直接の判例法の展開は無く、むしろ、重要な判例法の展開の舞台は誘引侵害に移ったからである。そこで、以下では、Aro II 最判までの展開を紹介するとどめる。

⁴³⁵ i4i (Fed. Cir. 2010) at 864.

⁴³⁶ i4i (E.D. Tex., Aug 11, 2009) at 601, 603.

⁴³⁷ 同旨, Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1346-47 (Garjarsa, dissenting).

⁴³⁸ 判例及び裁判例を紹介するものとして、一般に参照, Chisum[2016] § 17.03 [2].

邦語文献で、参照, 井関[2014].

⁴³⁹ 35 U.S.C. § 271(c).

イ 1952 年法以前

(ア) 基本的な枠組み

1952 年法以前の判例及び裁判例は、寄与侵害の要件として、被告が部品の販売の際に直接侵害に寄与する認識と意図を有していたことを要求していた⁴⁴⁰。

たとえば、Wallace [改良ランプ] 事件⁴⁴¹で、裁判所は、組合せ発明における一部の部品を販売する者も第三者による侵害を認識しつつ、非侵害用途の無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⁴⁴²。すなわち、

「〔被疑侵害〕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。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、疑いの余地も無いのである。」（〔〕内筆者）⁴⁴³

とした。

(イ) 若干の注意点

a 認識・意図の推認法理

ただ、1952 年法以前の判例法については注意点が二つある。ひとつは、1952 年法以前の判例法においては、被疑侵害製品に侵害用途しか無い場合には、寄与侵害の認識や意図は推認されていた、ということである⁴⁴⁴。たとえば、やはり Wallace 判決は、被疑侵害者とそのユーザーとの直接の共同行為は無いが、この共同行為は被疑侵害バーナーに適法用途が無いことから推認されるとした⁴⁴⁵。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り組みから推認されるも

⁴⁴⁰ Chisum[2016] § 17.03 [2].

最高裁判決としては、たとえば、Henry (1912) at 31-32, 48.

⁴⁴¹ Wallace (C.C. D. Conn. 1871).

⁴⁴² Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 79-80.

⁴⁴³ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80.

⁴⁴⁴ そのように説明するものとして、Chisum[2016] § 17.03 [2]; Aro II (1964) at 488 n.8 [法廷意見が反対意見の論拠を紹介する文脈。反対意見は、これを一つの根拠として、1952 年法の下でも侵害の認識は不要であるとする]; Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469.

1952 年法以前の判例・裁判例で、この立場を説くものとして、Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80; Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 723; Henry (1912) at 48.

また、Wallace 判決の判旨を精緻に検討して、裁判所も当事者も被疑侵害者が侵害警告などで特許権の認識やその侵害の認識に至ったことに触れておらず、せいぜい、被疑侵害バーナーが「にのみ」品であり、チムニーとの組み合わせで用いられるに至るという被疑侵害者の認識が当事者の主張として言及されているのみであるとするものとして、Kumar[2012] at 736.

⁴⁴⁵ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80.

のである。すなわち、被疑侵害バーナーはチムニ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。」⁴⁴⁶

として、被疑侵害者に特許権侵害の責任を認めた⁴⁴⁷。

つまり、「にのみ」品の事案では、別途、侵害の認識や意図を認定することはしていなかったのである。これは1952年法の寄与侵害が汎用品要件とは別に条文上主観的要件を課しているのとは大きな違いである。

b 認識・意図の対象

(a) Tubular Rivet & Stud 事件

もうひとつの注意点は、1952年法以前の判例法においては、被疑侵害製品が「にのみ」品ではなく、今で言う誘引侵害が問題となる場面においても、そこで立証されるべき認識・意図の対象が何なのかははっきりしていなかったことである⁴⁴⁸。

1952年法以前の裁判例でこの問題を詳細に検討したものとして、1898年のTubular Rivet & Stud事件⁴⁴⁹がある。この判決の詳細は効果論の項で紹介するが、Tubular Rivet & Stud事件で問題となったことは、典型的な特許権侵害ではなく、むしろ債権侵害である。すなわち、特許権者は特許装置をリースしていたが、その際、消耗品のスタッド（靴に用いる鋌のようである）を特許権者からのみ買う旨の条件を付けていた。これに対して、被疑侵害者はそのスタッドを売っていたが、特許権とリースの条件を知っていた。もっとも、このスタッド自体は汎用品であり、特許装置以外にも用いることができた。

裁判所は、たとえば、他人の木を切るよう指示した者は、仮にその木が自分の所有物だと思っていっても、コモンロー上は不法行為責任を負う。つまり、コモンローでは事実の認識だけが要件となる。しかし、特許権の寄与侵害の事案では、このルールは厳し過ぎ、特許権の認識を必要と解するべきである、とした⁴⁵⁰。

他方、この裁判所の立場はここからはっきりしなくなる。裁判所は、侵害の認識を満たすためには、侵害通知によって特許発明のクレームを通知するだけでよいのか、それとも、特許権が有効である旨の理由を付した通知も必要なのかを問題としたものの⁴⁵¹、この侵害通知に書くべきことに対する結論を与えることはしなかったのである⁴⁵²。

⁴⁴⁶ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80.

⁴⁴⁷ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 79-80.

⁴⁴⁸ Chisum[2016] § 17.03 [2].

ただし、学説では、特許権の頒布は公衆に対する十分な告知となり、故に、広義の寄与侵害には直接侵害行為となる行為の認識さえあれば十分であり、特許権の認識は不要だ、と明言するものが早くからあった (Howson[1895] at 175)。

⁴⁴⁹ Tubular Rivet & Stud (C.C.D. Mass. 1898).

⁴⁵⁰ Tubular Rivet & Stud (C.C.D. Mass. 1898) at 203.

⁴⁵¹ Tubular Rivet & Stud (C.C.D. Mass. 1898) at 203-04.

⁴⁵² 代わりに、裁判所は、この消耗品は特許製品以外にも使える汎用品だったことを気に

(b) Tubular Rivet & Stud 判決の位置付け

Tubular Rivet & Stud 判決の侵害通知に関する説示はともかく、直接侵害者の行為に加えて特許権の認識を要求する説示が当時の判例法の多数派なのか少数派なのかについては現代でも争いがある。むしろ、そもそも、1952 年法以前の裁判例が誘引侵害の認識の対象についてどのような立場を採っていたかについて、議論が分かれている。

たとえば、Global-Tech 最判は、当時の判例・裁判例および学説の立場は分かれていたとする。すなわち、侵害される特許権の認識と侵害行為の認識が必要であるとする（あるいは、そう読める）もの⁴⁵³と、結果的に侵害となる行為の認識で足りるとする（あるいは、そう読める）もの⁴⁵⁴とがあった、とする⁴⁵⁵。

これに対して、学説では、当時の判例も裁判例も、繰り返し、侵害となる行為の認識で足りるとしており、特許権の認識を要求したのは Tubular Rivet & Stud 判決の 1 件に過ぎないと指摘されている⁴⁵⁶。

ウ 1952 年法⁴⁵⁷

以上のように、1952 年法以前は、「にのみ」品の事案では特段の認識や意図の立証は要求されてこなかったが、1952 年法は 271 条(c)の寄与侵害において非汎用品要件に加えて主観的要件を課した。もっとも、この条文に至るまでには紆余曲折がある。

現在の 271 条(c)に対応する条文案として 3 バージョンが提出されたが、その最初のバージョンでは、そもそも主観的要件が記載されていなかった⁴⁵⁸。

して、誘引侵害を認めることに消極的な態度を一貫して示し、結論として、被疑侵害者は差止め判決が下されて以降、初めて、侵害を調査し回避する責任を負う、という変わった立場を示している (Tubular Rivet & Stud (C.C.D. Mass. 1898) at 204-05, 205-06)。

⁴⁵³ 判例・裁判例として Henry (1912) at 33 や Tubular Rivet & Stud (C.C.D. Mass. 1898) 203 を引用している。

⁴⁵⁴ たとえば、裁判例として、Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 721, 723 を、学説として、Howson[1895] at 175 を引用している。

⁴⁵⁵ Global-Tech (2011) at 761-763.

最高裁は、1952 年法以前の状況について、Ohio Brass (6th Cir. 1897) と Henry (1912) を中心に説明している (Global-Tech (2011) at 761-763)。

⁴⁵⁶ Sichelman[2013] at 310. ほぼ同旨、Kumar[2012] at 735-40 [Tubular Rivet & Stud 判決には言及していないが、1952 年法の判例・裁判例および学説は被疑侵害製品の用途の認識は要求していたものの、特許権の認識は要求していなかったとする]。

⁴⁵⁷ 主観的要件の立法経緯については、一般的に参照、Mossley[1965] at 108-113.

⁴⁵⁸ H. R. 5988, 80th Cong., 2nd Sess. (1948); H. R. 3866, 81st Cong., 1st Sess. (1949). 紹介するものとして、Mossley[1965] at 108-09.

これに対して、二つ目のバージョンで、「故意に販売する (knowingly sells)」という文言が挿入され、主観的要件が設けられた⁴⁵⁹。つまり、現在の条文と違って、主観的要件の位置が「販売する」の直前に設けられていた。

そして、この条文案に関するヒアリングにおいて、この「故意に販売する」が何を意味するのかが議論された。製造業界の証人は、「故意に販売する」という文言が仮に部品の製造業者に特許権の調査義務を課すものだとなれば、それは部品業者に対する大変な負担となるとして、主観的要件のハードルが低くなることへの懸念を述べた⁴⁶⁰。これに対して、起草者の Rich は、被疑侵害者は自身の製品がどう使われるのかを知っているのであり、故に、「故意に販売する」という要件は単に被疑侵害製品がどう使われるかだけを知っていればよいという意味であり、特許権やその侵害の認識を要求するものではないとして⁴⁶¹、主観的要件のハードルは低いものであるという認識を述べた。

最後のバージョンの法案では、成立した条文と同様に、「知って (knowing)」という文言に改められ、また、その位置が変更された⁴⁶²。

以上のような経緯で 271 条(c)に主観的要件が設けられたが、紹介した経緯に照らしても、結局、成立した条文の主観的要件が単なる被疑侵害製品の用途の認識で良いのか、それとも、特許権や侵害の認識を要するかについてははっきりしない、と指摘されている⁴⁶³。

他方で、議会報告書は、主観的要件に限定した説明ではないが、新設された 271 条(c)は寄与侵害法理の支持者（おそらく Richなどを指している）が思うよりも限定されたものになったと説明しているが⁴⁶⁴、主観的要件について具体的にどういう立場を採用したのかは明言していない。

エ Aro II 事件

(ア) 事案と判旨

⁴⁵⁹ Sec. 231(c), H. R. 3760, 82nd Cong., 1st Sess. (1951) [”Whoever knowingly sells a component of a patented... combination..., especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent... shall be liable as a contributory infringer.”] .

紹介するものとして, Mossley[1965] at 109.

⁴⁶⁰ 紹介するものとして, Mossley[1965] at 109-10.

⁴⁶¹ 紹介するものとして, Mossley[1965] at 111.

⁴⁶² Mossley[1965] at 111-12.

⁴⁶³ Mossley[1965] at 112-13; Kumar[2012] at 752; Chisum[2016] § 17.03 [2].

⁴⁶⁴ S. REP. 82-1979 (1952) at 2402.

以上のような次第で、1952年法は非汎用品型の寄与侵害に主観的要件を設けたものの、それが何を意味するのかについては問題が残った⁴⁶⁵。この問題を最初に扱った最高裁判例が1964年のAro II事件⁴⁶⁶である。

この事件の特許発明はオープンカーの屋根の構造についてのものであり、Fordはライセンスを得ずに、この構造を自社のオープンカーに採用していた。被疑侵害者はそのFord車用に屋根に用いる交換用の生地を製造し、それを自動車の所有者に販売していた。そこで、特許権者が寄与侵害を主張して訴えた。

訴訟では、被疑侵害者が寄与侵害の責任を負うとしても、それがいつからなのかということが争点となり、被疑侵害者が何を認識していなければいけないのかが問題となった。

最高裁の法廷意見は、5対4の僅差ではあるものの⁴⁶⁷、271条(c)の主観的要件としては、被疑侵害者が被疑侵害製品が用いられることになる用途だけではなく、その用途についての特許権の認識と侵害の認識も必要であるとした⁴⁶⁸。すなわち、

「271条(c)が要求していることは、被疑侵害部品が供される組合せが特許されたものであり、かつ、侵害を構成することについて、被疑侵害者がその両方を知っていたことを立証することである。」⁴⁶⁹

とした。

そして、あてはめとして、多数意見は、特許権者が特許権と直接侵害品（つまり、Ford車）を記載した侵害警告を通知した以後は、この認識要件が満たされるとした⁴⁷⁰。すなわち、

「1954年1月2日付けの通知によって、〔特許権者の〕ABは〔被疑侵害者の〕Aroに次のことを通知している。すなわち、ABがMackie-Duluk特許を有していること、ABはGeneral Motorsにはその特許権のライセンスを与えたが、他の者には与えていないこと、また、『明らかなことは、前記の事情〔ABの特許権とライセンスの状態〕とFord Motor Companyが販売したオープンカーを調査した結果に照らせば、それらのオープンカー用に交換用の生地を調整して販売する者は当該特許権の寄与侵害の責任を負うことになる、ということである。』と通知している。故に、認識要件につい

⁴⁶⁵ Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469 n.4; Global-Tech (2011) at 764 [その点が(b)項の主観的要件の問題と同じだ、とする文脈] ; Oddi[1982] at 86-87.

⁴⁶⁶ Aro II (1964).

Aro II事件の評釈として、Mossley[1965].

⁴⁶⁷ Aro II (1964) at 488 n.8.

⁴⁶⁸ Aro II (1964) at 488.

⁴⁶⁹ Aro II (1964) at 488.

⁴⁷⁰ Aro II (1964) at 489-90.

ての当裁判所の解釈は、1954年1月2日以後になされた交換用の生地の販売については、Aro II に抗弁を与えるものではない。」（[] 内筆者）⁴⁷¹

とした。結論的には、期間を限定せずに寄与侵害を認めていた原審判決を取り消し、主観的要件を認定させるために差し戻した。

（イ） Aro II 最判の意義とその後

Aro II 最判は寄与侵害の主観的要件の対象として用途だけではなく、特許権の認識と侵害の認識も要求した。この意義については、直接侵害との区別が強調されている。すなわち、271条(a)の直接侵害は特許権の認識を要しない厳格責任である。仮に271条(c)の認識として用途の認識だけでよいとすると、厳格責任にかなり近づくが、最高裁の多数意見は寄与侵害を厳格責任にはしなかったものであり、そこに意義があるとされる⁴⁷²。

もともと、Aro II 最判は5対4と僅差であった。しかし、Aro II 最判後は、多数意見の見解が定説となったとされている⁴⁷³。

そして、随分後のことであるが、誘引侵害が問題となった2011年のGlobal-Tech事件において最高裁はAro II 最判の多数意見の解釈を是認している。すなわち、Global-Tech最判は、Aro II 最判から半世紀の間、議会が主観的要件を改正をしていないことを指摘して、Aro II 最判の立場を前提とするとした⁴⁷⁴。同じく誘引侵害が問題となった2015年のCommil最判もAro II 最判の立場を前提としている⁴⁷⁵。

（5） 寄与侵害の歴史のまとめ

以上、寄与侵害の歴史的展開を追ってきた。この時点で、日本法の問題意識から言えることは、米国の寄与侵害は、基本的には、日本の「にのみ」型間接侵害（特許法101条1・4号）において適法用途の有無を決め手とするアプローチ（「にのみ」アプローチ）⁴⁷⁶と、多機能型間接侵害（101条2・5号）において差止適格性を決め手とするアプローチ（差止適格性アプローチ）⁴⁷⁷に対応する制度である、ということだろう。

米国の寄与侵害においては、長年、適法用途の有無が決め手となっており、また、近年、ソフトウェアのモジュールなどに対応するためその適法用途の判断が精緻化し、侵害

⁴⁷¹ Aro II (1964) at 489-90.

⁴⁷² Oddi[1982] at 87.

⁴⁷³ Global-Tech (2011) at 765.

⁴⁷⁴ Global-Tech (2011) at 765.

⁴⁷⁵ Commil (U.S. 2015) at 1926.

⁴⁷⁶ 詳細は日本法の歴史の項で紹介したが、大阪地判平成12.10.24〔製パン器〕や知財高判平成23.6.23〔食品の包み込み〕のように、被疑侵害製品がどれだけ侵害に供される蓋然性が高いかを問うアプローチではなく、東京地判平成14.5.15〔ドクターブレード〕のように、適法用途の有無を決め手とする立場である。

⁴⁷⁷ 詳細は日本法の歴史の項で紹介したが、知財高判平成17.9.30〔一太郎〕のように、差止めを認めても適法用途を妨げないことを決め手とするアプローチである。

機能を持つ部品が分離可能かどうかという点をも決め手とするようになっている。前者は日本の「にのみ」型間接における「にのみ」アプローチと、後者は日本の多機能型間接侵害における差止適格性アプローチとかなり近い。

他方、主観的要件においては、一部、日本と事情が異なっている。Aro II 最判では結局、特許権と侵害製品を書いた侵害警告を送れば、寄与侵害の主観的要件が満たされることになった。この価値判断は日本の多機能型間接侵害と同じである。他方で、日本の「にのみ」型間接は厳格責任がデフォルトの制度である（103条で過失が推定される）。そのため、製品自体が「にのみ」品である事案では、損害賠償責任の発生時期が日米で異なり得る制度となっている。

もっとも、以上の比較は基本的には寄与侵害の抽象論レベルでの比較である。実際のあてはめレベルでどう異なるかということは、誘引侵害の抽象論や寄与侵害・誘引侵害のあてはめを含めた比較が必要になる。そこで、次に、誘引侵害の歴史的な展開を確認し、寄与侵害・誘引侵害のあてはめの傾向は別途、項を設けて紹介したい。

4 誘引侵害の歴史 478

(1) はじめに～要件の分説

寄与侵害の次は誘引侵害の歴史を紹介したい。1952 年法以前のことは前半の歴史の項で紹介したため、この項では 1952 年法以後のことを紹介する。

具体的な紹介に入る前に、誘引侵害の条文である 271 条(b)を分説しておきたい。現在の 271 条(b)は 1952 年法当時から変わっておらず、

「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。」⁴⁷⁹
と規定されている。

議会報告書も自認しているが、271 条(b)は英語ネイティブにとっても幅の広い言葉遣いをしているようである⁴⁸⁰。そのため、条文自体から要件を分説するのは難しいが、裁判例は概ね、①直接侵害の存在、②被疑侵害者による誘引行為（誘引行為の要件）、③侵害の意図（主観的要件）の 3 要件で検討している⁴⁸¹。あえて条文に対応させると、誘引行為の要件が「特許権の侵害を積極的に誘引する」に対応するが、直接侵害の存在の要件と主観的要件は不文の要件ということになる。

直接侵害の存在の要件は本稿では扱わない。以下では、誘引行為の要件、主観的要件の順でそれぞれの歴史的展開を紹介する。

(2) 誘引行為の要件 482

ア はじめに

単なる教唆・幫助の特許権の間接侵害とする規定を持たない日本法の問題意識からすると、本稿が誘引侵害を研究する際の宿題は、誘引侵害がどこまで広がるものかを探ることだと思われる。より具体的には、誘引侵害が日本の間接侵害よりも広い範囲をカバーするものなのか、そして、仮にそうだとすると、その広い部分（つまり、日本法では損害賠償

⁴⁷⁸ 主に 1952 年法制定以後の判例・裁判例を紹介するものとして、一般的に参照，Chisum[2016] § 17.04.

⁴⁷⁹ 35 U.S.C. § 271(b) [“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”] .

日本語訳については、参照、特許庁訳（2015 年第 7 改正版）(https://www.jpo.go.jp/s_hiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf)，Lemley[2005]（訳・AIPPI 事務局[2006]）・26 頁注 1，井関[2014]・150 頁，奥村[2015.2]・274 頁。

⁴⁸⁰ S. REP. 82-1979 (1952) at 2402. 同旨，Global-Tech (2011) at 760.

⁴⁸¹ 本文と同旨の 3 要件を提示するものとして，DSU (Fed. Cir. 2006) (en banc) at 1305 [「侵害を誘引したというためには、第 1 に直接侵害の行為がなくてはならず、次いで、被告が故意に侵害を誘引し、その際、侵害を助長する意図を有していたことが立証されなければならない。」との地裁の陪審説示を支持した]；MEMC (Fed. Cir. 2005) at 1378；i4i (Fed. Cir. 2010) at 851 [MEMC 判決を引用する] .

ほぼ同旨のものとして、直接侵害を検討した後の文脈で、本文の②と③要件のみに言及するものとして，Fujitsu (Fed. Cir. 2010) at 1331-32 [DSU 判決を引用する]。

⁴⁸² 一般的に参照，Chisum[2016] § 17.04 [4].

のみが認められる民法上の共同不法行為でしかカバーされ得ない部分)で、どういう行為についてどういう要件の下で差止めが認められているのかを探ることが宿題となる。

結論を先取りするようだが、誘引侵害における主観的要件は寄与侵害の主観的要件と基本的には変わらないため、遅くとも陪審評決があれば満たされるものである。そのため、少なくとも訴訟段階で差止め認めるか否かを決する内在的なハードルは誘引行為の要件だけである⁴⁸³。そのため、どういう教唆・帮助行為に対して差止めを認めるべきかという日本法の問題意識からすると、誘引侵害の中でも誘引行為の要件の実践が最も貴重なものとなる。

そして、やはり結論を先取りするようだが、誘引行為の抽象論に関する判例法の歴史的展開は乏しい一方で、そのあてはめは様々な行為類型に及んでいる。つまり、判例法の展開というよりも判例・裁判例の個々の実践の集積を見ないと、裁判所が何をしているかが分からない状況にある。そこで、この項では誘引行為の抽象論に関する歴史的な展開を簡単に紹介するとどめ、具体的なあてはめの傾向は別途項を設けて検討したい。

イ 1952 年法の想定する誘引侵害

前半の歴史の項で紹介したように、1952 年法以前の状況として、被疑侵害製品に適法用途があっても、他に侵害の意図を立証する証拠があれば、今でいう誘引侵害が認められていた⁴⁸⁴。

もっとも、20 世紀に入ってから、ミスユース法理に絡んで広義の寄与侵害について判例法の混乱があり、それを収束するために 1952 年法が制定された。そのため、1952 年法がどういう誘引侵害を想定しているのかを考えることが一応必要になる。

起草者の Rich は 271 条(b)について、(c)項との重要な違いは、(b)項においては積極的な誘引行為の立証を要する点にあるとしている⁴⁸⁵。そして、より具体的には、被疑侵害者が単に汎用品を供給するにとどまらない場合には(b)項の問題が生じるとした上で、その誘引行為としては、宣伝行為にとどまらず、無数の類型が予想される、と指摘している⁴⁸⁶。

とすると、起草者は 271 条(b)に該当する行為として単なる汎用品の販売を超える行為を想定していたということになる。更に、Rich は、271 条(b)に該当する好例として B.B.

⁴⁸³ もちろん、直接侵害の存在が前提となるし、外在的なものとしては、eBay 最判における差止めの制限法理がある (eBay (2006))。

⁴⁸⁴ Kelsey (C.C.D. Conn. 1896) at 1018; Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 723.

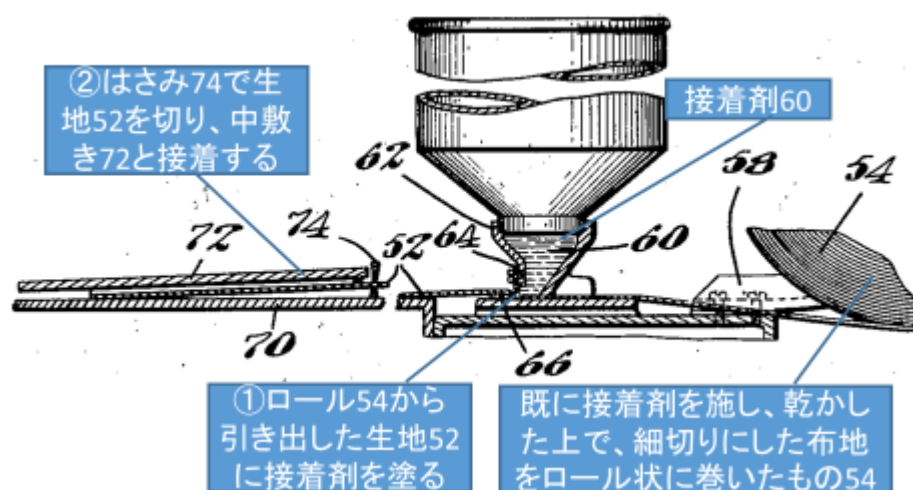
⁴⁸⁵ Rich[1953] at 492/Rich[1953] (訳・松本[1972])・107 頁。

⁴⁸⁶ Rich[1953.4] at 542/Rich[1953] at 496-97/Rich[1953] (訳・松本[1972])・108 頁。

この Rich の予言は当たっているとするものとして、Adams[2006a] at 389-90.

Chemical [靴の中敷きの製法] 事件⁴⁸⁷を指摘している⁴⁸⁸。そこで、この事件をやや詳しく見ていきたい。

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り、方法の発明としてクレームされている。この発明は次のようなものである。第一に、ダック生地に接着剤を塗布し、乾燥させて、べとべとしないようにする。第二、これを細切り状に切った上で、巻いてロール状⁵⁴にする。第三に、そのロール⁵⁴から生地⁵²を引き出し、再度、接着剤⁶⁰を塗布する。そして、この生地⁵²と中敷き⁷²を接着させ、中敷きを補強する⁴⁸⁹。これらの工程のうち、侵害が主張されたクレーム⁴は第三の工程に関するものであり、第一と第三の工程で作られたロール⁵⁴は第三工程で使われる補強材としてクレームに記載されている⁴⁹⁰。



特許権者はこ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（上図でいうと⁵⁴）や接着剤（上図でいうと⁶⁰）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⁴⁹¹。また、被疑侵害機械にはプレートが付されており、訴訟前のプレート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、訴訟後にプレートの文言が変更され、温度が¹²⁰度に変更された⁴⁹²。

⁴⁸⁷ B. B. Chemical (1942).

⁴⁸⁸ Rich[1953] at 492/Rich[1953] (訳・松本[1972])・107 頁。

⁴⁸⁹ B. B. Chemical (1st Cir. 1941) at 831.

⁴⁹⁰ B. B. Chemical (1st Cir. 1941) at 831.

⁴⁹¹ B. B. Chemical (1st Cir. 1941) at 833-34.

⁴⁹² B. B. Chemical (D. Mass. 1940) at 695. 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 (1st Cir. 1941) at 833）。

具体的には、変更前の文句は、

「この機械は中敷きを補強する方法の一部である。

この方法では、この機械で用いられる乳剤は室内温度よりも十分に高い温度にキープ

そこで、特許権者が広義の寄与侵害（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。

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とした⁴⁹³。もっとも、ミスユース法理が全盛の時代であるため、特許権者が非特許物の独占権を得ることは許されないとして、救済は否定されている⁴⁹⁴。

起草者の Rich は、B.B. Chemical 事件が 271 条(b)の積極的誘引の好例だとする文脈と同一の文脈で、1952 年法以前に教唆者を侵害者と認めた裁判例の特徴は侵害の手段と指示をも侵害の考慮要素とするところにあるとしている⁴⁹⁵。とすると、起草者の観点からすれば、B.B. Chemical 事件では、被疑侵害者が汎用品の材料を販売していただだけではなく⁴⁹⁶、機械（手段）と機械に付されたプレート（指示）を提供していた点が誘引侵害を認めるポイントだということになりそうである。

ウ 1952 年法下の事例

1952 年法以降の裁判例で、誘引行為の意義を示したものとして引用されることがあるものは 1963 年の Fromberg [プラグ] 事件における第 5 巡回区控訴裁判所の判決⁴⁹⁷である⁴⁹⁸。

詳細は行為類型の項で紹介するが、この事件は自動車のタイヤの修理に用いるプラグが問題となった事件であり、クレームはチューブとプラグの組合せを要求していた。被疑侵害者は、その交換用のプラグを販売しており、購入者はこのプラグを使って、特許権者の製品を再生できた。

第 5 巡回区控訴裁判所は、誘引侵害においては積極的行為を要するが、その行為は非常

する必要がある。この機械は、この指示が実行されるという条件で、賃貸される。」というものであり、変更後の文句では、上記の乳剤が約 120 度の温度をキープする必要がある旨に変更された（その他の文句には変更が無い）（B. B. Chemical (D. Mass. 1940) at 695）。

⁴⁹³ B.B. Chemical (1942) at 497.

⁴⁹⁴ B.B. Chemical (1942) at 497-98.

⁴⁹⁵ Rich[1953] at 492/Rich[1953] (訳・松本[1972])・107 頁。

⁴⁹⁶ もっとも、B.B. Chemical 事件の材料が汎用品かどうかには争いがある。この事件の審理では確定的な判断はなされていないように見えるが、その後の Dawson 事件において、法廷意見は非汎用品が問題となった Dawson 事件と事案が類似するのは Leeds & Catlin 事件と Mercoid I・II 事件だけだと述べており、B. B. Chemical 事件を汎用品の事案と読んでいる（Dawson (1980) at 198）。これに対して、White 判事の反対意見は、B.B. Chemical 事件の材料は非汎用品であると指摘し（Dawson (1980) at 227 n.2, 229-230 (White, dissenting)), 法廷意見の理解を妥当でないとする（Dawson (1980) at 229 n.4 (White, dissenting)）。

⁴⁹⁷ Fromberg (5th Cir. 1963).

⁴⁹⁸ 引用するものとして、たとえば、Lemley[2005] at 229/Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])・18 頁。

に広いものだ、という認識を示した⁴⁹⁹。すなわち、

「誘引侵害は要件として意図的に積極的な行為に及ぶことを要求している。……この要件は広いものであり、被疑侵害者が実際に他者による特許権の侵害を引き起こし、せき立て、助長し、あるいは容易にするといった行為にまで及ぶものである。」⁵⁰⁰とした。

そして、あてはめとして、裁判所は、被疑侵害者は、問題の特許発明を知りつつ、被疑侵害プラグを顧客に売り込む際に特許用途を実演していたとして、誘引行為を認めた⁵⁰¹。

この判決の規範は二面的である。一方では、誘引行為が「積極的」なものであることを要求しているという、制限的な一面である。この具体的なことは判決文からはよく分らないが、単なる汎用品の販売を超える行為を求めた前述の *Rich* や *B.B. Chemical* 事件を踏まえて考えると、たとえば、プラグの販売行為以上の行為を要求する趣旨なのだろう。

もう一方は、積極的な行為と言っても、かなり無限定なものを認めたという、非制限的な一面である。*Lemley* はこの非制限的な面に着目して、この判決の基準を侵害を容易にするあらゆる行為を含み得るものと整理している⁵⁰²。

ともあれ、この判決の基準は後の裁判例で引用されたり、あるいは、同旨が述べられたりしている⁵⁰³。

エ 誘引行為の要件のまとめと類型論の試み

裁判例においては、271条(b)の規範的な条文、あるいは、前述の *Fromberg* 判決などの広い基準を背景に、*Rich* が予言していたように、様々な行為類型について誘引侵害が認められるようになった⁵⁰⁴。たとえば、侵害用途の広告⁵⁰⁵や、実演⁵⁰⁶、学術論文の頒布⁵⁰⁷、商品に添付した説明書⁵⁰⁸、商品のラベル⁵⁰⁹、ライセンスによる製造工程の指示⁵¹⁰、損

⁴⁹⁹ *Fromberg* (5th Cir. 1963) at 411.

⁵⁰⁰ *Fromberg* (5th Cir. 1963) at 411.

⁵⁰¹ *Fromberg* (5th Cir. 1963) at 412.

⁵⁰² *Lemley*[2005] at 229/*Lemley*[2005] (訳・AIPPI事務局[2006])・18頁。

⁵⁰³ *Fromberg* 判決の基準を引用するものとして、*Tegal* (Fed. Cir. 2001) at 1378-79. 著作権侵害事件だが、侵害を助長する積極的な行為が誘引侵害の証拠となると述べる際に、*Fromberg* 判決を引用するものとして、*Grokster* (2005) at 936.

同旨を述べる学説として、チザム（竹中訳）[2000.9]・404頁；*Takenaka, et al*[2015] at 51.

積極的な行為を要するという点について、同旨、*Global-Tech* (2011) at 760.

⁵⁰⁴ *Adams*[2006a] at 389-90.

⁵⁰⁵ *Chiuminatta Concrete Concepts* (Fed. Cir. 1998).

⁵⁰⁶ *Fromberg* (5th Cir. 1963).

⁵⁰⁷ *Metabolite Laboratories* (Fed. Cir. 2004).

⁵⁰⁸ *Moleculon Res.* (Fed. Cir. 1986).

⁵⁰⁹ *AstraZeneca* (Fed. Cir. 2010).

⁵¹⁰ *Water Technologies* (Fed. Cir. 1988).

失補償⁵¹¹などについて誘引行為ひいて誘引侵害が肯定されている⁵¹²。

他方で、誘引行為の要件についての統一的な基準は確立されてこなかったと指摘されている⁵¹³。そのため、なんとか明確性を保つため、行為類型別に見て、誘引侵害の主観的要件の裁判例の傾向も含めて、誘引侵害の認定の整合的な説明を試みる学説もあった⁵¹⁴。教唆・幫助行為の限界を探るという日本法の問題意識から見ても、より具体的なレベルであてはめの傾向を提示することが重要になってくる。そこで、あてはめの分析は別途項をあらためて検討する。

(3) 誘引侵害の主観的要件・その1～主観的要件の要否

ア 問題の所在

271条(b)は明示的に主観的要件を要求していない。そのため、そもそも誘引侵害の成立に認識や意図が必要かどうかについて、従来から問題意識が持たれてきた⁵¹⁵。そこで、以下では、誘引侵害における主観的要件の要否についての歴史を紹介したい。

イ 1952年法以前と1952年法

寄与侵害の主観的要件の項で前述したように、1952年法以前の判例法においては、被疑侵害製品が「にのみ」品ではなく、誘引侵害が問題となる場面においては、認識や意図が要求されていたが、そこで立証されるべき認識・意図の対象が何なのかははっきりしていなかった⁵¹⁶。

1952年に特許法が改正され、271条(b)が設けられたが、条文上は271条(c)の「知って(knowing)」などの明確に認識や意図を要求する文言は用いなかった。そのため、そもそも誘引侵害の成立に認識や意図が必要かどうかについて、従来から問題意識が持たれてきた⁵¹⁷。

⁵¹¹ EWP (S.D. Ohio 1983).

⁵¹² 行為類型の抽出はAdams[2006a] at 389-90に依った。

⁵¹³ Lemley[2005] at 226, 229/Lemley[2005] (訳・AIPPI事務局[2006])・16, 18頁。

⁵¹⁴ Lemley[2005] at 241-46/Lemley[2005] (訳・AIPPI事務局[2006])・23-25頁。

ただし、後述する2006年のDSU事件における大法廷判決が誘引侵害の主観的要件についての基準を統一する以前の学説である。

⁵¹⁵ Chisum[2016] at §17.04 [2]; Oswald[2006] at 230. 裁判例で同旨を述べるものとして、Water Technologies (Fed. Cir. 1988) at 668; Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469

⁵¹⁶ Chisum[2016] § 17.03 [2], § 17.04 [2].

誘引侵害において特許権の認識を要求したものの、それ以上の認識やその立証方法についてははっきりと判断を示さなかったものとして、Tubular Rivet & Stud (C.C.D. Mass. 1898).

⁵¹⁷ Chisum[2016] at §17.04 [2]; Oswald[2006] at 230. 裁判例で同旨を述べるものとして、Water Technologies (Fed. Cir. 1988) at 668; Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469

271 条(b)が主観的要件を要求しているかについて、条文の起草を担当した Rich は主観的要件必要説に立っていたと理解されている⁵¹⁸。すなわち、Rich は

「(c)項から(b)項を区別するものは、(b)項に基づく請求原因を立証する際には、一定の証拠によって積極的な誘引を立証することが必要であり、かつ、その証拠が意図に関わるものだ、ということである。」⁵¹⁹

と述べている。ただ、それがどういうものかについてははっきりとは述べていないようであり、問題が残ることになった。

ウ Aro II 最判とその誘引侵害の主観的要件に対する影響

1964 年の Aro II 事件において最高裁は、直接には 271 条(c)の主観的要件の解釈についてであるが、主観的要件の問題を扱った。

最高裁は、271 条(c)の侵害を構成するためには、被疑侵害者が、「被疑侵害部品が供される組合せが特許されたものであり、かつ、侵害を構成するものである」ことを知っていることを要するとした⁵²⁰。

その後、Aro II 判決の主観的要件は 271 条(b)項にも妥当すると解されることなどのために、主立った裁判例や学説は 271 条(b)項の誘引侵害について主観的要件を要求した⁵²¹。

そして、最高裁も、Global-Tech 事件において、Aro II 最判を誘引侵害において主観的要件が必要であるとした⁵²²

エ 誘引侵害の主観的要件の基本的な構造

以上のように、誘引侵害に主観的要件が課されること自体は判例法として固まっている。しかし、後述するように、90 年代前後から、その具体的な内容について判例法が分かれる

⁵¹⁸ そのように Rich[1953.4]を引用するものとして、Oswald[2006] at 231 n. 28.

⁵¹⁹ Rich[1953.4] at 537/Rich[1953] at 492/Rich[1953] (訳・松本[1972])・107 頁 [但し、1952 年以前の裁判例は、実際に、「にのみ」品に関する寄与侵害が成立しない場面でも教示などの誘引行為をした者に責任を認めてきた、とする文脈であり、主観的要件というよりも行為に関する文脈である] .

⁵²⁰ Aro II (1964) at 488.

⁵²¹ 例えば、代表的なものとして、Water Technologies (Fed. Cir. 1988) at 668 [「271 条(b)は『知りつつ (knowing)』という言葉を用いてはいないものの、判例法と立法経緯は一致してこういった要件を求めているのである。」] ; Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469.

学説で同旨、Chisum[2016] § 17.04 [2] [「[1952 年法以前の判例法を踏まえれば、] したがって、Aro II 判決が、被告が特許権についての認識に加えて、被告の行為の性質及びその結果についての認識をも有していることを要求したことは、271 条(b)項と 271 条(c)項に等しく妥当するものと思えるのである。」] .

⁵²² Global-Tech (2011) at 760 [「271 条(b)の文言は意図について何らの言及もなしてはいないが、当裁判所は、少なくとも何らかの意図 (intent) が要求されるものと考えらる。」] .

という事態に発展する。その判例法の対立に入る前に、当時の多くの判決が前提としていた誘引侵害の主観的要件の基本的な構造を紹介したい。

誘引侵害の意図の要件の文脈でよく引用される判決は 1988 年の *Water Technologies* [水の殺菌に使われる混合型多ハロゲン樹脂] 事件における CAFC 判決である⁵²³。この判決は誘引侵害の意図について基本的な基準をいくつか提示している。

ひとつは、この項の主題である、主観的要件の要否と対象についてである。CAFC は、被疑誘引侵害者が特許権の侵害について一定程度の意図を有していることが要求されるとした。すなわち、

「[271 条(b)に基づいて、] 積極的にかつ故意に他人の直接侵害を幫助ないし教唆する行為は侵害行為となる。271 条(b)は『知りつつ (knowing)』という言葉を用いてはいないものの、判例法と立法経緯は一致してこういった要件を求めているのである。」(〔〕内筆者)⁵²⁴

と説いた。

もうひとつは、意図の認定方法についてである。CAFC は、意図は事実問題であり、また、事実認定者は状況証拠から意図を推認してもよいとした。すなわち、

「[被疑侵害者] Gartner は、侵害を誘引することについての具体的な、主観的な意図は立証されていない、と主張する。意図の立証は必要であるが、他方、直接証拠が要求されるわけではなく、むしろ、状況証拠で足りるのである。」(〔〕内筆者)⁵²⁵

と説いた。

この事件の詳細は行為類型の項で扱うので、ここでは簡単に事案とあてはめを紹介しておきたい。この事件の特許発明はある樹脂を水の殺菌に用いるという用途発明である。被疑侵害者 Gartner は当初は特許権者に一緒にビジネスをすることを持ちかけ、特許権者から特許発明の樹脂の製法を教えてもらい、この製法を自身の商標権のライセンシーである直接侵害者に教えていた。特許権者らが誘引侵害を主張して、損害賠償と差止めを求めた。

Gartner は、自分は Calco 社がどの樹脂を使って被疑殺菌装置を製造していたのか知らないと反論していた。これに対して、CAFC は、以上のように意図の解釈を提示した上で、状況証拠、すなわち、被疑侵害者が直接侵害者に製法を教示していたこと、また、被疑侵害者が商標権のライセンサーとして直接侵害者の製造態様をコントロールしていたことからすれば、被疑侵害者の主張にもかかわらず、誘引侵害の意図が認められる、とした⁵²⁶。

⁵²³ 引用するものとして、たとえば、*Ricoh* (Fed. Cir. 2008) at 1340, 1343.

⁵²⁴ *Water Technologies* (Fed. Cir. 1988) at 668.

⁵²⁵ *Water Technologies* (Fed. Cir. 1988) at 668.

⁵²⁶ *Water Technologies* (Fed. Cir. 1988) at 668-69.

その他に、被疑侵害者 Gartner は、自らの樹脂の製法は特許発明の製法に臭素を足したものであるから、特許権を侵害するものではないと思っていた。したがって、誘引侵害の主観的な意図は無いと主張した。これに対して、CAFC は、改良発明は元の発明の侵害になることは特許法の基本であって、改良したからといって侵害の認識を失うわけではない

被疑侵害者が主張するように、被疑侵害者が直接侵害者のやっていることやそれが特許権を侵害するものであることを知っているという直接証拠は無いのだろう。しかし、この事件では、被疑侵害者は直接侵害に樹脂の作り方を教えているのだから、当然何をやっているか知っていると言えるし、また、そもそも元の製法は特許権者から直接教えてもらったものだから、特許権の認識もある。つまり、状況証拠から直接侵害の行為の認識と特許権の認識が優に認められる典型例であった。

しかし、典型例を離れる事例がやはり現れることになる。そして、後述するように、この判決後に、前者の主観的要件の対象について CAFC の判決が分かれることになるし、後者の意図の認定方法と接する問題である認識の性質・程度について CAFC と最高裁の間で立場が異なることになるのである。

(4) 誘引侵害の主観的要件・その 2～認識の対象 (the target of the knowledge) ⁵²⁷

ア 問題の所在

認識の対象の問題とは誘引侵害の主観的要件において単なる被誘引行為の認識を超える認識を要求すべきかという問題である ⁵²⁸。

この問題が生じる背景には、寄与侵害の主観的要件の項で紹介したように、1952 年法以前の判例法において、誘引侵害のために立証されるべき認識・意図の対象が何なのかははっきりしていなかった ⁵²⁹、ということがある。また、1952 年法の条文の両義性も問題の原因となっている。すなわち、271 条(b)の「侵害を誘引する (induces infringement)」との文言は最終的に侵害になる行為自体を誘引するとも、侵害を誘引するとも読めるのである ⁵³⁰。

そして、認識の対象の問題が 90 年代以降大きな問題となったのである。

イ Aro II 最判

Aro II 事件において、最高裁は、271 条(c)項についてであるが、同項の侵害を構成するためには、被疑侵害者が、「被疑侵害部品が供される組合せが特許されたものであり、かつ、

として、被疑侵害者の主張を退けた (Water Technologies (Fed. Cir. 1988) at 669)。

⁵²⁷ 主に 1952 年法制定以後の判例・裁判例を紹介するものとして、一般的に参照、Chisum[2016] § 17.04 [2].

Grobal-Tech 最判後までの学説を要領よく紹介するものとして、Kumar[2012] at 740-46.

邦語文献で、DSU 判決までの紹介をするものとして、潮海[2011]・5-6 頁、奥邨＝大江[2012] (再録・同[2015.2])・271-273 頁、井関[2014]・151-152 頁。

⁵²⁸ 論点を指摘するものとして、Chisum[2016] § 17.04 [2]; Note[2002] at 1246.

⁵²⁹ Chisum[2016] § 17.03 [2].

⁵³⁰ Global-Tech (2011) at 760-61. 同旨で、条文はこの点を判断していないとするものとして、DSU (Fed. Cir. 2006) (en banc) at 1305.

侵害を構成するものである」ことを知っていることを要するとした⁵³¹。つまり、特許権の認識と侵害の認識を必要とする立場を採用した。

ウ CAFC の混乱⁵³²

(ア) 1990 年の二つの CAFC 判決

最初に、CAFC は、1952 年法の起草者である Rich が法廷意見を代表した Hewlett-Packard [プロッタ] 事件において、誘引侵害の意図は単に特定の行為（結果的に侵害につながるもの）を誘引する意図で足りるとした。すなわち、

「侵害を構成する行為（the acts which constitute the infringement）を引き起こす現実の意図を立証することが、積極的な誘引を立証するための必須条件となるのである。」⁵³³

とした。

他方、そのわずか約 2 週間後、Manville [照明設備の支持部を中心に置く方法と装置] 事件では、CAFC はその考え方を否定し、特許を侵害する実際の意図を要すると判示した。すなわち、

「立証されなければならないことは、被告が他人の侵害（another's infringement）を助長する具体的な意図を有していたということであり、単に被告が侵害を構成すると主張される行為についての認識を有していたことではない。原告は、被疑侵害者の行為が侵害行為を誘引したということと、自身の行為が実際の侵害を誘引することになることを知っていたかあるいは当然に知っていた（should have known）ということの立証責任を負うのである。」⁵³⁴

とした。

事案を紹介すると、前者の Hewlett-Packard 事件は損失補償の事案である。その詳細は行為類型の項で扱うが、被疑侵害者が事業譲渡の際に譲受け人に将来の特許権侵害に対する損失補償を与えたという事件である。CAFC は、結論として、被疑侵害者の損失補償の目的は事業譲渡ができるだけ高値となるようにするものであるとして、誘引侵害を否定している⁵³⁵。

つまり、事案とその解決から見ると、Hewlett-Packard 判決は認識の対象のハードルを下げて、誘引侵害を認めやすいようにしたという判決ではなく、侵害を否定した判決である。つまり、抽象論は傍論にも見える。また、特許権の認識に関わることとして、問題の事業譲渡の際、被疑侵害者と譲受け人が共同で問題の特許権を侵害しない製品の開発に取

⁵³¹ Aro II (1964) at 488.

⁵³² CAFC の混乱期を扱うものとして、一般的に参照、Lemley[2005]/Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])。

⁵³³ Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1469.

⁵³⁴ Manville (Fed. Cir. 1990) at 553.

⁵³⁵ Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1470.

り組むことも約束していた⁵³⁶。つまり、そもそも特許権の認識があった事案である。このように事案とその解決の観点から見ると、Hewlett-Packard 判決が認識の対象のハードルを下げたものだと言って、これをはやし立てる必要は無いが、ともかくも、その後、この判決は特許権やその侵害の認識を不要とした判決として扱われることになる。

また、後者の Manville 事件は会社の経営者の責任が問われた事案である。この事件の特許発明は支柱への街灯の取り付け方に関する発明である。特許権者は公共事業でこの街灯の設置を請け負う事業をしていた。他方、被疑侵害役員は問題の発明の図面のコピーを行政から入手したので、自社の街灯にもその構造を採用し、販売した。そこで、特許権者が損害賠償を請求した。被疑侵害役員の会社も訴えられており、直接侵害が認められている。

被疑侵害役員の誘引侵害について、CAFC は、侵害の認識を要求する前述の基準を示した上で、地裁は、被疑侵害役員が当初は特許権に気付いていなかったこと、また、確かに訴訟が提起されてからも被疑侵害街灯の販売が続けられたが、それは弁護士から特許権侵害にならないと聞いたからだということを認定したにもかかわらず、誘引侵害を認めたものである。したがって、地裁の判決は前述の基準に反する、として、侵害の意図を否定した⁵³⁷。

Manville 判決は具体的にどの事情が提示した基準のどの部分に反するとしたのかはを示していないため、どの事情に着目したのかははっきりとは分からない。しかし、おそらく損害賠償責任を負わせないためだろうが、弁護士からの非侵害の意見を理由に訴訟提起後についても誘引侵害の主観的要件を否定した点に意義があるのだろう⁵³⁸。

(イ) 二つの CAFC 判決の影響

a 裁判例の分裂

Hewlett-Packard 控訴審判決と Manville 控訴審判決の後、この二つの判決は主観的要件の対象について異なる立場を採用するものと理解された⁵³⁹。そのため、裁判例は

⁵³⁶ Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1467.

⁵³⁷ Manville (Fed. Cir. 1990) at 554.

⁵³⁸ もっとも、そもそも会社役員の責任を追及する訴訟では、経営判断を萎縮させないようにするために、経営者が行為当時に合理的な判断をなした場合には被害者に対する責任を否定する経営判断の原則が顔を出してくるとして、Manville 事件を事案類型に着目して検討するものがある (Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])・25 頁)。

⁵³⁹ たとえば、Rader[2001] at 300, 314-15; Lemley[2005] at 238-240/Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])・782-783 頁。

裁判例で、比較的早くから先例の矛盾に意識を向けていたものとして、CVI/Beta Ventures (E.D.N.Y. 1995) at 1195. また、混乱期の裁判例で、誘引侵害の意図の要件について判例法に混乱があることを認めるものとして、Insituform Technologies (Fed. Cir. 2004) at 1378; MercExchange (Fed. Cir. 2005) at 1378 n.4.

Hewlett-Packard 派と Manville 派に分かれることになった⁵⁴⁰。

b この頃の学説

このような裁判例の対立を受けて、この頃の学説はその対立を解消することを試みたり、あるいは、整合的に説明することを試みたりするものが現れた。

(a) Hewlett-Packard 基準説

Hewlett-Packard 基準を支持する学説として、たとえば、2001 年の Rader の論文⁵⁴¹がある。

論者は、CAFC 内の基準の不統一は裁判規範を非常に不確かなものにしており、CAFC は基準を統一すべきであるとする⁵⁴²。そして、結論的には、侵害の認識説だと、弁護士から非侵害の意見書を得るだけで、侵害を回避できることになりかねない。とすると、主な直接侵害者が消費者である産業は特許権の保護が弱い産業ということになり、投資が離れてしまう。そのように投資の意欲が弱い産業をその産業の性質ではなく、特許発明の実施のされ方に基づいて選ぶ理由は無⁵⁴³。他方、行為の認識説であれば、主な直接侵害者が消費者である産業に対しても統一的な保護を与えることがきるとして⁵⁴⁴、Hewlett-Packard 基準を採用すべきであるとする⁵⁴⁵。

(b) Manville 基準説

これに対して、Manville 基準を支持するものとして、たとえば、2006 年（DSU 大法廷判決前）の Holbrook の論文がある。

Holbrook が特徴的なのは、特許権の無効のチャレンジにフォーカスを当てている点である。すなわち、論者は、記述的に見ると、Hewlett-Packard 基準は、誘引者が特許権が無効だと思っ⁵⁴⁶

⁵⁴⁰ Rader[2001] at 300; Lemley[2005] at 240/Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])・783 頁。

裁判例の立場の分析として、Lemley[2005] at 240 n.71。

⁵⁴¹ なお、CAFC の判事の Randall Ray Rader とは別人である。

⁵⁴² Rader[2001] at 300.

⁵⁴³ Rader[2001] at 330.

⁵⁴⁴ Rader[2001] at 331.

⁵⁴⁵ Rader[2001] at 315-16.

⁵⁴⁶ Holbrook[2006] at 408-09.

(c) 整合的な説明を試みる見解

Hewlett-Packard 判決と Manville 判決が矛盾するものではないという指摘は様々な角度からなされている。

ひとつは、抽象論レベルで勝負しようというもので、両基準が内在的に矛盾するものではないという指摘である⁵⁴⁷。

もうひとつは、事案レベルで勝負しようというものである⁵⁴⁸。その中で特徴的な学説として、誘引行為の類型に応じて認識の態様が変わるという類型論を指摘する Lemley の見解があった⁵⁴⁹。

この見解は、主観的要件だけではなく、誘引行為の要件に着目する。そして、誘引行為の要件についての統一的な基準は無い。そのため、仮に被疑侵害者に侵害の認識が無くてもよいとすれば、単に侵害を容易にする程度の行為が誘引侵害を構成する可能性があることを問題視する⁵⁵⁰。そこで、この見解は直接侵害者を厳格責任とする特許法の価値判断を援用して、直接侵害に近い行為類型（製品の設計や製造方法を決定するような行為）はハードルの低い Hewlett-Packard 基準を採用し、直接侵害から遠い行為類型（賃貸人や電力会社などの侵害行為を単に容易にする行為）はハードルの高い Manville 基準を採用すべきだとする⁵⁵¹。そして、このような行為類型に着目した検討に基づけば、従来の CAFC の対立も説明できる可能性がある⁵⁵²、とする。

エ Grokster 最判

著作権の誘引侵害を認めた事案であるが、2015 年に誘引侵害の法理について判断を下す最高裁判決が現れた。次に紹介する DSU 控訴審の大法廷判決の布石になったという意味で、判例法を展開させる意義を持っているのでここで紹介したい。

Grokster 事件において、最高裁は、誘引侵害の要件を提示する文脈において、侵害の認識を要求する Manville 基準に親和的な説示をした。すなわち、「侵害を促進する（foster

⁵⁴⁷ 後の DSU 控訴審の Michel 同意意見は、Hewlett-Packard 判決は、侵害を構成する行為を引き起こす実際の意図を立証することが、積極的な誘引を認定するために、必要な要件だとは言ったものの、十分な要件だとは言っておらず、故に、Hewlett-Packard 判決と Manville 判決とは矛盾しないとする（DSU (Fed. Cir. 2006) at 1311 (Michel, concurring)）。

⁵⁴⁸ 本文で紹介するものの他に、Hewlett-Packard 判決等と Manville 判決等は、後者が直接侵害をした会社の役員等について誘引侵害が主張されている事案に関するものであるという点で区別できるとする見解として、Chisum[2016] § 17.04 [2]。

⁵⁴⁹ Lemley 自身は“sliding scale inquiry”と表現している（Lemley[2005] at 226）。

なお、この論文は Grokster 最判を契機に執筆されたものとされる（Lemley[2005]（訳・AIPPI 事務局[2006]）・16 頁）。

⁵⁵⁰ Lemley[2005] at 226, 229-231, 241-42 / Lemley[2005]（訳・AIPPI 事務局[2006]）・16, 18-19, 23 頁。

⁵⁵¹ Lemley[2005] at 241-43 / Lemley[2005]（訳・AIPPI 事務局[2006]）・23-24 頁。

⁵⁵² Lemley[2005] at 246 / Lemley[2005]（訳・AIPPI 事務局[2006]）・25 頁。

infringement) ために取られた積極的な行動」と述べたり⁵⁵³、また、著作権の誘引侵害のあてはめの文脈で、「侵害を引き起こす (to bring about infringement)」意図という表現を用いたりしたのである⁵⁵⁴。

また、最高裁は、単なる侵害行為の認識では誘引侵害を構成しないという立場を示したものと読める判示を行った⁵⁵⁵。すなわち、

「ある者がある装置を頒布し、その際に、著作権を侵害するというその製品の用途を促進する目的を持っており、かつ、その目的が侵害を促進するために取られた明確な表現やその他の積極的な行動によって立証されるものである場合には、その者は結果として生じる第三者の侵害行為の責任を負う。……Sony 判決が、VCR の製造者がその装置が侵害に用いられ得ることを認識していたにもかかわらず、意図的な誘引を認定しなかったのと同様に……、単に潜在的な侵害用途や現実の侵害用途を認識していたとしても、ここでは (汎用品の誘引侵害の文脈では)、頒布者に責任を負わせるには十分ではないのである。」(引用は削除)⁵⁵⁶

とした。

Grokster 最判は直接には著作権の誘引侵害の事案であり、また、被疑侵害者はほぼ違法な音楽ファイルをやり取りするためのファイル交換サービスを提供しており、包括的には著作権侵害の事実は承知している事案だった。そのため、誘引侵害の認識の対象について、特許法の解釈について明確な判断を与えるものではないとも思える⁵⁵⁷。これに対して、次に述べる DSU 控訴審の大法廷判決が、Grokster 最判を単なる侵害行為の認識では責任を構成しないとの立場を示したものだとして理解した⁵⁵⁸。つまり、歴史的な役割としては、Grokster 最判が Manville 基準で判例法を統一する原動力の一つになっている。

オ DSU 大法廷判決による解決⁵⁵⁹

(ア) 判旨

2006 年、DSU 事件において、CAFC は大合議判決によってこの問題を扱い、特許権の侵害の認識を要求する Manville 基準を採用することで、認識の対象の基準を明確にした

⁵⁵³ Grokster (2005) at 937.

⁵⁵⁴ Grokster (2005) at 940.

⁵⁵⁵ Grokster (2005) at 936-37.

このように最判を理解するものとして、DSU (Fed. Cir. 2006) (en banc) at 1306.

⁵⁵⁶ Grokster (2005) at 936-37.

⁵⁵⁷ 同旨、Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])・783 頁。

また、最高裁が Manville 基準に親和的な説示をしている文脈は主に汎用品の頒布と誘引侵害との関係を論じる文脈であり (Grokster (2005) at 936-37 [Sony 判決との比較における、誘引侵害の法理の説明と要件論の提示の文脈] など)、汎用品の頒布以外の事案についてまで視野に入れた議論をしているわけではない。

⁵⁵⁸ DSU (Fed. Cir. 2006) (en banc) at 1306.

⁵⁵⁹ DSU 大法廷判決の評釈として、阿部[2016]・3 頁。

560。すなわち、

「この章では、〔誘引侵害の〕意図の要件を明らかにするため、裁判官の全員出席をもって次のように判示するものである。すなわち、*Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.*, 917 F.2d 544, 554 (Fed. Cir. 1990)において判示したのと同様に、『原告は、被疑侵害者の行為が侵害行為を誘引したこと、及び、被疑侵害者が自身の行為が実際の侵害を誘引することになることを知っていたかまたは当然に知っていたはずであることを立証する責任を有する。』被疑侵害者が自身の行為が実際の侵害を誘引することになることを知っていたかまたは当然に知っていたはずであることという要件は、必然的に、被疑侵害者が当該特許権を知っていたという要件を含むものである。」(〔内筆者〕 561

とした。

また、大法廷はその根拠として *Grokster* 最判に依拠した 562。すなわち、大法廷は、*Grokster* 最判が *Water Technologies* 判決を引用して侵害の意図があれば汎用品の販売も誘引侵害になり得るとしたことなどを捉えて、同最判は単なる侵害行為の認識では責任を構成しないことを示したものだとした 563。すなわち、

「*Grokster* 最判は、誘引侵害の意図の要件は単なる直接侵害を構成する行為を引き起こす意図以上のものを要求している。……したがって、誘引侵害は非難に値する行為、すなわち、他者の侵害を助長することに向けられた行為の証拠を要求しており、単に、誘引者が直接侵害者の行為を知っていたことを要求するに過ぎないものではないのである。」 564

とした。

そして、本件のあてはめとして、被告が米国弁護士から非侵害の意見書を得ていたことなどを指摘して、誘引侵害を否定した地裁判決を是認した 565。

(イ) DSU 大法廷判決への反応

a DSU 大法廷判決の意義

DSU 判決は大法廷によって判例法を統一し、認識の対象の基準を明確にした 566。そのため、DSU 判決以後の裁判例は、一様に、DSU 判決を引用し、*Manville* 基準に従うよう

⁵⁶⁰ DSU (Fed. Cir. 2006) (en banc) at 1304.

このように DSU 判決を評価するものとして、Chisum[2016] § 17.04 [2].

⁵⁶¹ DSU (Fed. Cir. 2006) (en banc) at 1304.

⁵⁶² このリーズニングを強調するものとして、Holbrook[2016] at 1013-14.

⁵⁶³ DSU (Fed. Cir. 2006) (en banc) at 1305-06.

⁵⁶⁴ DSU (Fed. Cir. 2006) (en banc) at 1305-06 [*Grokster* (2005) at 936-37 ; *Manville* (Fed. Cir. 1990) at 553 を引用している] .

⁵⁶⁵ DSU (Fed. Cir. 2006) at 1307 [但し、この点は大法廷による判決ではない] .

⁵⁶⁶ DSU (Fed. Cir. 2006) (en banc) at 1304.

このように DSU 判決を評価するものとして、Chisum[2016] § 17.04 [2].

になっているとされる⁵⁶⁷。

また、後に最高裁も Global-Tech 事件において DSU 判決の立場を是認するような判断を下した。すなわち、主観的要件の認識の対象について、Aro II 最判は特許権とその侵害の認識を要求しているところ、同じ起源を持つ 271 条(b)項と(c)項とで、異なる解釈を採用することは奇妙であるとして、(b)項でも Aro II 最判と同様に解する、と判示した⁵⁶⁸。最高裁は明示的に DSU 判決について言及しているわけではないが、結論的には、DSU 判決の立場を是認する格好になっている。

この認識の対象に関する問題は Global-Tech 最判後もかなり議論がなされているので、Global-Tech 最判を詳しく紹介した後に扱いたい。

b DSU 判決の残したもの

DSU 判決によって誘引侵害の意図として何についての認識が必要かという点は一定程度明らかにされたものの、同判決のいう「知っていたあるいは当然に知っていた」ことといた要件がどういった性質あるいは程度の認識を要求するものかについては同判決は明らかにしなかった。というのも、DSU 事件では、被疑侵害者は問題の特許権を実際に認識していたために、後者の問題を扱う必要が無かったからである⁵⁶⁹。それが次項で紹介する DSU 判決後の認識の程度に関する緩やかな基準を招く背景になった。

(5) 誘引侵害の主観的要件・その 3～認識の性質 (the nature of the knowledge)⁵⁷⁰

ア はじめに～認識の対象との関係

認識の性質あるいは程度の問題とは被疑侵害者がどういう心理状態だったのかについての問題である。たとえば、被疑侵害者がうちのフライヤーは侵害品だと思っていなければ

⁵⁶⁷ Chisum[2016] § 17.04 [2].

DSU 大法廷判決を引用するものとして、たとえば、Vita-Mix (Fed. Cir. 2009) at 1328.

⁵⁶⁸ Global-Tech (2011) at 763-64, 765-66.

後の Commil 最判もこれに続いている (Commil (U.S. 2015) at 1926)。

⁵⁶⁹ 同旨、SEB (Fed. Cir. 2010) at 1376 [「[DSU 事件の] 裁判所は認識の対象 (target) は判断したものの、その認識の性質 (nature) は判断しなかったのである。」 ([] 内筆者)]。

また、そもそも、DSU 判決が特許権を「知っていた」ことまでをも要求しているのか、それとも、「当然に知っていた」ことで良いとしているのかも問題があった。というのも、DSU 判決は、「要件として、被疑侵害者が自身の行為が実際の侵害を招くということを知っていたあるいは当然に知っていたことを要するところ、これは、被疑侵害者が問題の特許権を知っていたことという要件を必然的に含むものである。」と判示しており、文字通り読めば、特許権に関しては現実の認識までをも要求しているように読めたからである (同旨、SEB (Fed. Cir. 2010) at 1376 [被疑侵害者の主張])。

⁵⁷⁰ 主に 1952 年法制定以後の判例・裁判例を紹介するものとして、一般的に参照、Chisum[2016] § 17.04 [2].

いけないのか、それとも、うちのフライヤーはよそのフライヤーのぱちもんだから侵害品かもしれないと思っているだけで十分なのかという問題である。仮に後者のように「かもしれない」でいいという基準を拡げていくと、実際の被疑侵害者の心の中とは無関係に侵害が認められる方向に向かう。つまり、認識の性質の問題は主観的な責任がだんだん厳格責任に近づいていくかどうかに関わる問題である。

以上が理論的な問題の所在だが、歴史的にも重要な背景がある。DSU 大法廷判決によって主観的要件の認識の対象については決着を見たわけであるが、話はそれで終わらなかった⁵⁷¹。DSU 大法廷判決は認識の対象を限定的に解し、誘引侵害の成立範囲を狭くしたが、これに対して、その後の CAFC は認識の性質を緩やかに解し、誘引侵害の成立を広くする方向に進んだ⁵⁷²。それは、誘引侵害者はどのような認識を持っていなければいけないかという問題、つまり、認識の性質の論点において生じた。

以下では、DSU 大法廷判決以後の状況について、認識の性質についての展開を紹介したい。

イ SEB 事件控訴審判決～故意の無関心基準⁵⁷³

DSU 大法廷判決で特許権者に厳しい判決を下した反動として現れたのが、2010 年の SEB 事件における CAFC 判決である。

この事件の特許発明は家庭用のフライヤーに関するものである。特許権者はその実施品を販売し、商業的な成功をおさめていた。他方、被疑侵害者は顧客に頼まれてフライヤーを開発することになった。そこで、香港で特許権者のフライヤーを購入し、これをデザイン以外まねて、フライヤーを開発し、米国の顧客に輸出した。そこで、特許権者が被疑侵害者を誘引侵害で訴えた。

この事件では DSU 判決のいう特許権の「認識」とは何か、つまり、認識の性質が問題となった⁵⁷⁴。この点について、CAFC は、ある危険に対する故意の無関心 (*deliberate indifference*) は現実の認識と異ならず、認識要件を満たすという立場を採用した⁵⁷⁵。す

⁵⁷¹ Holbrook[2016] at 1014.

その背景として、DSU 大法廷判決以降も、誘引侵害を広く認めようとする裁判官と学者が DSU 大法廷判決の立場に反対し続けたことが指摘されている (Rantanen [2011] at 1579-80)。

また、理論的な背景として、DSU 大法廷判決の示した被疑侵害者が「知っていたかまたは当然に知っていたはずである」という基準が緩やかな解釈を許容する余地を与えるものであったことも指摘されている (井関[2014]・152 頁)。

⁵⁷² Holbrook[2016] at 1014.

⁵⁷³ SEB 事件の CAFC 判決の評釈として、河野[2010.5]。

⁵⁷⁴ Chisum[2016] § 17.04 [2].

⁵⁷⁵ SEB (Fed. Cir. 2010) at 1376-77.

なお、”*deliberate indifference*”の訳出として、「意図的な無関心」(奥邨＝大江[2012](再録・同[2015.2])・275 頁、井関[2014]・153 頁)や「故意または計画的に無関心」(潮海[2011]・6 頁)がある。

なわち、

「既知の危険についての故意の無関心という基準は現実の認識と異なるものではなく、むしろ、現実の認識の一形態である。」⁵⁷⁶

とした。

あてはめにおいて、CAFCは、被疑侵害者が特許権者のフライヤーを香港で購入して、ほぼコピーしながら、侵害調査の際にそのことを米国の弁護士に伝えなかったことは、被疑侵害者が故意に特許権に無関心になろうとした強い証拠であるとした⁵⁷⁷。

他方、CAFCは、故意の無関心の基準の下でも、被疑侵害者が実際に特許権が無いと信じていたと言えれば主観的要件が否定されたとした⁵⁷⁸。そこで、被疑侵害者は香港で買ったフライヤーには米国の特許番号が記載されていなかったから、特許権のことは知らなかったと反論していた。しかし、CAFCは、香港のフライヤーに米国の特許番号が付されているとは限らないのだから、米国の特許番号が無かったから特許権を知らなかったとは言えないとした⁵⁷⁹。そして、結論として、誘引侵害を認め、損害賠償責任を認めた。

CAFCの規範やそのあてはめを見るだけだと故意の無関心の意義がはっきりわからないが、要するに、故意の無関心のミソは誘引侵害を厳格責任化することにあるとされている⁵⁸⁰（詳しくは次の最判の意義とまとめて紹介する）。

ウ Global-Tech 事件（SEB 事件）最高裁判決～故意の無知基準⁵⁸¹

（ア） 判旨

SEB 事件の CAFC 判決に対して、最高裁は主観的要件の論点について裁量上告を認めた⁵⁸²。そして、最高裁として初めて 271 条(b)を扱うことになった⁵⁸³。

法廷意見は、CAFC が採用した故意の無関心の基準を否定し、代わりに、被疑侵害者が意図的に侵害の認識に至らないようにする場合には侵害の認識を肯定するという故意の無知（willful blindness）の法理を採用した⁵⁸⁴。すなわち、

⁵⁷⁶ SEB (Fed. Cir. 2010) at 1376-77.

⁵⁷⁷ SEB (Fed. Cir. 2010) at 1377.

⁵⁷⁸ SEB (Fed. Cir. 2010) at 1377-78.

⁵⁷⁹ SEB (Fed. Cir. 2010) at 1377-78.

⁵⁸⁰ Holbrook[2016] at 1015-16.

⁵⁸¹ 一般的に参照, Chisum[2015] § 17.02[10]; Chisum[2016] § 17.04 [2].

邦語の Global-Tech 最判の評釈や紹介として、服部ほか[2011]、河野[2011.9]、田村淳也[2011]、奥邨＝大江[2012]（再録・同[2015.2]）、末吉[2012.2]、井関[2014]・152-154 頁、阿部[2016]・3-4 頁。

⁵⁸² Chisum[2016] § 17.04 [2].

⁵⁸³ Chisum[2016] § 17.04 [2].

⁵⁸⁴ Global-Tech (2011) at 768.

“willful blindness”の訳出として、「故意の無知」（奥邨＝大江[2012]（再録・同[2015.2]）・271 頁）、「故意の盲目」（潮海[2011]・6 頁）、「故意の認識回避」（井関[2014]・153 頁）、また、「故意の盲目性」（星埜[2016.9]・1411 頁）がある。

「[刑事法分野の] 裁判所は、故意の無知の法理を用いて、被告人は、状況から見て犯罪の事実を強く示唆する証拠が明らかであるにもかかわらず、その事実から故意に自身を遮ることによって、問題の構成要件の充足を免れることはできない、と判断している。」⁵⁸⁵ ([] 内筆者)

「この法理が、特許法 271 条(b)の特許権の誘引侵害について、民事訴訟において妥当しないとする理由は見つからないのである。」⁵⁸⁶

とした。そして、故意の無関心の要件として次の二つを提示した。すなわち、

故意の無知は「(1)被告人が、ある事実が存在するという高度の蓋然性について主観的に知っており、かつ、(2)その事実を実際に認識することを避けるために、意図的な行動をなしたことが要件となる。」(数字は原文ママ)⁵⁸⁷

とした。

そして、あてはめにおいて、法廷意見は、被疑侵害者は侵害調査の際に弁護士に特許製品をコピーした事実を秘していたのであり、意図的に認識に至らないようにしていたことが認められるとして、誘引侵害を認めた⁵⁸⁸。

(イ) Global-Tech 最判の意義⁵⁸⁹

a 故意の無知の法理について

Global-Tech 最判は、CAFC が故意の無知の法理によって主観的要件を緩めていたのに対して、それを厳しく解したものである⁵⁹⁰。

その具体的な意義については、最高裁は誘引侵害の厳格責任化を防いだものだとの指摘がなされている。すなわち、CAFC の基準では、誘引者は単に特許権を知らないだけでも誘引侵害の責任を負いかねない。その意味で、誘引侵害は厳格責任の一種になるわけであ

⁵⁸⁵ Global-Tech (2011) at 766.

⁵⁸⁶ Global-Tech (2011) at 768.

⁵⁸⁷ Global-Tech (2011) at 769.

⁵⁸⁸ Global-Tech (2011) at 770-71.

Kennedy 反対意見は、「[刑法における] 応報の趣旨は、本件で問題となっている特許法の領域においては、力を持たない。」([] 内筆者)として、故意の無知法理を採用することに反対する (Global-Tech (2011) at 773 (Kennedy, concurring)) [但し、故意の無知の法理で使う事情を使えば、認識要件が認められることがあるとし、本件はそれが可能な事案といえるとする (at 774-75)]。

⁵⁸⁹ 本文に記載した以外の指摘として、たとえば、最高裁は、主観的要件のハードルを下げることによる効果の大きさに照らして、主観的要件のハードルを上げたと指摘するものとして (井関[2014]・154 頁 [誘引侵害はクレーム外の行為に対して特許権を及ぼすものであり、競争に対する悪影響を与えるものである。故に、その要件を厳格に解するとしてもやむを得ないところ、誘引侵害の要件は主観的要件にかかっているのであるから、これを厳格に解するとしてもやむを得ない])。

⁵⁹⁰ 親和的に、Global-Tech 最判は、DSU 事件の控訴審判決が、現実の認識が無くとも、知るべきである場合には誘引侵害の意図が認められるとしていたことについて、これを変更したものとするものとして、井関[2014]・152 頁。

る。他方で、最高裁のように主観的要件を機能させれば、一定の悪性のある者だけが侵害の責任を負うことになる。もっとも、現実の認識を要求すれば、誘引者は特許権に目をつむるだけで、責任を免れるということになってしまう。もっとも、最高裁は、単に現実の認識が必要だということとはせず、故意の無知という抜け道を設けた。その意味で、最高裁は、CAFCの厳格責任の極に振れるのでもなく、また、主観的要件の極に振れるのでもなく、その中道を選んだものである⁵⁹¹、とされる。

具体的には、最高裁の基準には次のような意味があると指摘されている。一方では、CAFCの基準と異なり、無知のままでいること自体は許すことになる⁵⁹²。他方では、現実の認識基準と異なり、誘引者が特許権を調べるよう促す効果がある⁵⁹³、とされる。

ともあれ、厳格責任と過誤責任⁵⁹⁴の区別を重視する米国法の文脈からは、最高裁が、誘引侵害が厳格責任になることを否定し、あくまでも過誤責任にとどまったということがポイントになってくるのだろう。

b 認識の対象について

DSU 大法廷判決の文脈でも紹介したが、Global-Tech 最判は主観的要件の認識の対象についても判断を示している。最高裁は、Aro II 最判は特許権とその侵害の認識を要求しているところ、同じ起源を持つ 271 条(b)項と(c)項とで、異なる解釈を採用することは奇妙であるとして、(b)項でも Aro II 最判と同様に解する、と判示した⁵⁹⁵。最高裁は明示的に DSU 判決について言及しているわけではないが、結論的には、DSU 判決の立場を是認する格好になっているわけである。

もっとも、学説では主観的要件のハードルを高くする DSU 判決(あるいは同旨の Global-Tech 最判)に反対するものが消えたわけではない⁵⁹⁶。また、Commil 最判の文脈で後述

⁵⁹¹ Holbrook[2016] at 1015-16.

最高裁も、CAFCの故意の無関心の法理との違いを説明する文脈で、故意の無知の法理が本文判旨の2要件によって意図的な行為を要求するなど、妥当な範囲に制限されているのに対して、故意の無関心の基準はそういった意図的な行為などを要件としておらず、妥当な範囲に制限されていないとしている(Global-Tech (2011) at 770)。

⁵⁹² Holbrook[2016] at 1015-16.

⁵⁹³ Holbrook[2016] at 1025-26, 1030-31.

⁵⁹⁴ 「過失」責任ではなく「過誤」責任と表現したのは、仮に Global-Tech 最判の主観的要件の基準を採用する場合、その基準は客観的な注意義務違反ではなく、あくまでも主観に基づく責任となるからである(Global-Tech (2011) at 769-70 [故意の無知の法理は認識に至ることを避ける積極的な行為を要件とするのであり、「これらの要件は無謀や過失を超える範囲に故意の無知を限定するもので、妥当なものだと、当裁判所は考えるのである。」])。

⁵⁹⁵ Global-Tech (2011) at 763-64, 765-66.

後の Commil 最判もこれに続いている (Commil (U.S. 2015) at 1926)。

⁵⁹⁶ たとえば、侵害の認識不要説を説くものとして、Sichelman[2011] at 47 [方法の特許は直接実施者が消費者であることが多く、エンフォースメントの困難性がある。そのため、競業者の直接侵害として構成されるシステム特許に比べて保護が薄くなっている (at

するが、米国政府のアミカス・キュリエなど、Global-Tech 最判後もかなり有力な反対論が残ったのである⁵⁹⁷。

他方で、認識の対象について高いハードルを設ける DSU 大法廷判決や Global-Tech 最判を是認するとしても、その政策的な原動力は何かという問題が生じる。そういった実質的な根拠を両判決ははっきりとは示していないからである。これについては、半導体産業などの特定の産業を保護することにあつたのではないかという指摘がある⁵⁹⁸。Global-Tech 最判の口頭弁論において、次のやり取りが行われている。すなわち、

「J. SCALIA. ところで、我々はディープ・フライヤー産業のために特別なルールを適用するつもりは無いわ。

(笑い声) ……

C.J. ROBERTS. 逆に、あり得るのは、我々が基準を示す際には、半導体産業で起こりそうなことを考える方がディープ・フライヤー産業で起こりそうなことを考えるよりも重要だと考えることだろうね。」

とする⁵⁹⁹。

振り返ってみると、1959 年法の立法過程において、製造業側の証人は 271 条(c)の前身となった法案の「故意に (knowingly)」という要件について、そのハードルが低くなれば、特許は山ほどあるので、その調査義務は部品製造業者のビジネスに対する大変な負担とな

45-46)。他方で、たとえば、化合物といった汎用品の利用の促進を考えると、間接侵害を厳格責任にするわけにもいかないのであるから、方法発明の保護を物の発明並にするごとと、汎用品の実施との間のバランスが必要となる (at 46-47)。この点、行為の認識説は妥当であり、このルールの下では、行為の認識は被疑侵害者が発明の用途を教示することで満たされる (at 47), とする] , Sichelman[2013] at 333-37, 342-43 [論者は、侵害の認識を要件とすれば、誘引侵害が容易に回避されてしまうとして、侵害の認識必要説を嫌う。そして、1952 年法以前の判例法は特許権の認識を要求しておらず、故に、Aro II 最判と Global-Tech 最判の 1952 年法の理解は誤りであるとして、誘引侵害の要件としては侵害の認識は不要とする] ; Kumar[2012] at 756 [論者は、271 条(c)と(b)における主観的要件についての立法過程の資料は両義的であり、特許権の認識不要説にも必要説にも採れる。とすると、1959 年法以前の判例法を議会が変更する意図があつたかが重要になる (at 752)。この点、1959 年法以前の判例法は行為の認識で十分だとしており、議会がこれを変更する意図があつたとも言えない (at 754-55)。したがって、行為の認識説が妥当である (at 756), とする] .

⁵⁹⁷ Chisum[2015] at §17.02[10]; Chisum[2016] at §17.04 [2] [United States as Amicus[Commil] at 13 が引用しており、Chisum は Commil 最判以前から同様の理解を示していたようである] ; United States as Amicus[Commil] at 17-18.

⁵⁹⁸ Kumar[2012] at 730 [論者は Global-Tech 最判の公判記録において Roberts 裁判長が半導体産業への影響に言及している部分とインテルらが提出したアミカス・キュリエを指摘している (at 730 n.10)] .

Global-Tech 最判が保護しようとした産業は明示しないものの、意図の要件が裁判所の気まぐれな政策判断によっていると批判するものとして、Sichelman[2013] at 343.

⁵⁹⁹ Kumar[2012] at 729 が紹介している。

る、と懸念を述べていた⁶⁰⁰。とすると、少なくとも **Global-Tech** 最判までの一つの答えを持って歴史を逆算すると、1959 年法の主観的要件の趣旨はアンチコモنز問題への対処という一面を持っていると言えるのかもしれない。

(6) 誘引侵害の主観的要件・その 4～続・認識の対象

ア 問題の所在

DSU 大法廷判決によって誘引侵害の認識の対象は侵害の事実だということになり、また、**Global-Tech** 最判によって認識の性質はあくまで主観的なものだということになった。つまり、ここまでは誘引侵害を狭める方向に向かってきたわけである。次に大きな問題となったのが、認識の対象の各論であり、具体的には、被疑誘引侵害者が特許権が無効だと思っていた場合には、誘引侵害は否定されるのか、という問題である。これは、キーワード的に言えば、無効の確信 (good-faith belief in invalidity) は抗弁になるのか、という問題である。

この問題に対しては **Commil** 事件において最高裁が決着をつけるわけであるが、以下では、その前後の経緯を追っていきたい。

イ **Global-Tech** 最判と残された問題

(ア) 最高裁の判示

Global-Tech 最判は、普通に読めば、特許権の侵害の認識を要求している。たとえば、最高裁は、誘引侵害の認識の性質の議論に入る前に、認識の対象を論じて、「当裁判所は今や、271 条(b)の誘引侵害においては被誘引行為が特許権を侵害するものであるとの認識が要求される、と解するのである。」と判示している⁶⁰¹。

現に、**Global-Tech** 最判後の **CAFC** 判決には、**Global-Tech** 最判が特許権侵害の認識を要求するものと解するものがある⁶⁰²。

(イ) 実は侵害の認識は要求していない？

これに対して、**Global-Tech** 最判後に、実は最高裁は侵害の認識自体は要求してはいないと読む見解が現れる⁶⁰³。

たとえば、**Chisum** は次のように説いている。**Global-Tech** 最判は、確かに特許権や侵害の認識が必要だと述べるが、それが事実認定の問題として有るか無いかを問題としている。

⁶⁰⁰ 紹介するものとして、Mossley[1965] at 109-10.

⁶⁰¹ **Global-Tech** (2011) at 766.

⁶⁰² *In re Bill* (Fed. Cir. 2012) at 1339.

⁶⁰³ **Chisum**[2015] at §17.02[10]; **Chisum**[2016] at §17.04 [2] [United States as Amicus[Commil] at 13 が引用しており、**Chisum** は **Commil** 最判以前から同様の理解を示していたようである] .

特許権の侵害やその有効性は有るか無いかという歴史的な事実ではないから、Global-Tech 最判は侵害の認識の要否も有効性の認識の要否も判断してはいない⁶⁰⁴、というわけである。

また、後述する Commil 事件上告審での米国政府のアミカス・キュリエは、Global-Tech 最判はところどころで誘引侵害には特許権の認識が要求されると述べるにとどまっている、と指摘する⁶⁰⁵。加えて、Global-Tech 事件では、被疑侵害者がそもそも特許権の現実の認識を欠いていたことが問題となった事案であり、侵害の認識の有無は問題となっていないと指摘し⁶⁰⁶、故に、Global-Tech 最判は侵害の認識の要否を扱っていないとするのである。

なお、Global-Tech 最判（2011 年 2 月）の後である 2011 年 9 月に、特許法が改正され、298 条が設けられた⁶⁰⁷。298 条は、要するに、被疑侵害者が弁護士の非侵害の意見を取得しなかったことを誘引侵害の意図の立証に用いてはいけないという規定である。これは、一見すると、誘引侵害の要件として侵害の認識が必要だという立場を前提としているようにも読める。これに対しては、認識の対象についてどのような立場を採っても、弁護士の意見を得なかったことは被疑侵害者が意図的に認識に至らないようにしたかどうか、つまり、認識の性質に関わる事情である。故に、誘引侵害の認識の対象について議会が何らかの立場を示したものではないと言われている⁶⁰⁸。

（ウ） なおさら特許の無効の認識は要求していない？

更に、Global-Tech 最判が侵害の認識の要否について判断したかはともかく、特許権は無効だと信義に基づいて確信していた場合についての問題を明示的には扱わなかったのは確かである⁶⁰⁹。

そのため、Global-Tech 最判後、同最判は特許についての認識を要求しただけなのか、それとも侵害（とりわけ、特許の有効性）についての認識も要求したのかについて問題が生じていた。この問題を扱ったのが、Commil 事件の最高裁である⁶¹⁰。

⁶⁰⁴ Chisum[2016] at §17.04 [2].

⁶⁰⁵ United States as Amicus[Commil] at 12.

⁶⁰⁶ United States as Amicus[Commil] at 12-13.

加えて、Global-Tech 最判が依拠した Aro II 最判も、その事実認定まで見れば、最高裁は、特許権者による侵害警告がなされたことで寄与侵害の主観的要件を満たすとしており、それ以上に、その侵害警告後に被疑侵害者が侵害の認識を持っていたかどうかを問題としてはいない。故に、最高裁は特許権の認識と侵害警告の認識を要求したものに過ぎない、とする（United States as Amicus[Commil] at 14-16）。

⁶⁰⁷ 35 U.S.C. § 298 (added by Leahy-Smith America Invents Act, § 17, Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011)).

⁶⁰⁸ United States as Amicus[Commil] at 16 n.3.

⁶⁰⁹ Chisum[2015] at §17.02[10]; Chisum[2016] at §17.04 [2].

⁶¹⁰ Commil (U.S. 2015).

ウ Commil 最判⁶¹¹

(ア) 事件の概要

a 事案

この事件の特許発明は WiFi におけるユーザーの端末とベース・ステーションとの間の通信に関する方法の発明である。他方、被疑侵害者の Cisco はワイヤレス・ネットワークに用いる装置を製造・販売していた。そこで、特許権者の Commil が直接侵害と誘引侵害を主張して、損害賠償を請求した。これに対して、Cisco は、Commil の特許権が無効であると信じていたとして、誘引侵害に反論した。そこで、特許の無効の確信が誘引侵害の主観的要件に対する抗弁となるかが問題となった。

b 米国政府のアミカス・キュリエ

Commil 事件において、特許権者の Commil と米国政府のアミカス・キュリエ⁶¹²はそもそも特許権侵害の認識自体が要件ではないという立場を支持した。Commil は訴訟に勝つために主張しているのだから、Commil がこのように主張するのは分かる話である⁶¹³。これに対して、Global-Tech 最判が侵害の認識を必要と述べているにもかかわらず、米国政府がこのように主張することには、驚きもあったようである⁶¹⁴。

米国政府は次のように述べている。まず、先例の理解として、Global-Tech 最判と Aro II 最判は特許権の認識（と侵害警告）は要求したが、被誘引行為の侵害的な性質に対する認識は要求していないとする⁶¹⁵。次に、価値判断として、侵害の認識まで要求してしまえば、仮に特許権者が侵害警告を被疑侵害者に送付したとしても、被疑侵害者は誘引侵害を免れることができるようになってしまう。これでは特許権者の利益に悖るし、仮に誘引侵害の認識は特許権の認識と侵害警告で足りると解したとしても、被疑侵害者が知らない間に責任を負うことは回避できるのであるとする⁶¹⁶。

(イ) 最高裁判決

これに対して、最高裁は、Global-Tech 最判は侵害についての認識をも要求したものであるとした⁶¹⁷。最高裁は、米国政府のアミカスに従えば、被疑侵害者が、被誘引行為が侵害かも知れないと認識しただけで侵害になりかねないとする⁶¹⁸。

⁶¹¹ Commil 最判の邦語の評釈や紹介として、Lateef & Loebbaka（事務局訳）[2016.2]，星埜[2015.10]，阿部[2016]・4-5 頁。控訴審段階のものであるが、奥邨＝大江[2012]（再録・同[2015.2]）・287-289 頁，井関[2014]・154-155 頁。

⁶¹² United States as Amicus[Commil] at 8-9.

⁶¹³ Holbrook[2016] at 1022.

⁶¹⁴ Holbrook[2016] at 1022.

⁶¹⁵ United States as Amicus[Commil] at 9-16.

⁶¹⁶ United States as Amicus[Commil] at 17-18.

⁶¹⁷ Commil (U.S. 2015) at 1926, 1927-28.

⁶¹⁸ Commil (U.S. 2015) at 1927-28.

他方で、それでも、特許の有効性に疑問のある者のための手続きが用意されているとして、被疑侵害者の原告特許が無効であるとの確信は誘引侵害の主観的要件に対する抗弁とはならないとした⁶¹⁹。そして、無効の確信は誘引侵害の主観的要件を否定する証拠となるとした控訴審判決を取り消し、差し戻した。

(ウ) Commil 最判の意義

Commil 最判は、無効の確信の抗弁を一切否定する形で、従来から述べられてきた侵害の認識の内容をかなり明確化したものだと言われている⁶²⁰。また、DSU 大法廷判決と Global-Tech 最判が主観的要件のハードルを上げる、つまり、特許権者に不利になる方向での判断を下してきたのに対して（もっとも、Global-Tech 最判は中道的であり、一概に特許権者に不利なものではないが）、Commil 最判は明確に特許権者に有利な判断を下したという点でも、従来の主観的要件に関する判例法の流れの中で画期となっている⁶²¹。

他方で、Commil 最判に批判的な指摘もなされている。たとえば、認識の対象に関する 90 年代の CAFC の混乱期にも同様の見解があったが、認識の対象のハードルを上げて、特許権の有効性の認識も要求した方が市場に参入する者が増えて、無効のチャレンジが増え、無駄な特許権が無くなって良い、と指摘がなされている⁶²²。

⁶¹⁹ Commil (U.S. 2015) at 1928.

Scalia 判事は、侵害することが可能なのは有効な特許のみであり、無効の確信は抗弁となるとして、多数意見に反対している (Commil (U.S. 2015) at 1931 (Scalia, J., dissenting))。

⁶²⁰ Chisum[2016] § 17.04 [2].

同旨で、Commil 事件の控訴審 (CAFC) は、無効の確信の抗弁自体を肯定したわけではなく、主観的要件を検討する際の一事情として無効の確信を考慮できるとしていたに過ぎない。これに対して、最高裁は無効の確信の抗弁を完全に否定したと指摘するものとして、星埜[2015.10]・1584 頁。

⁶²¹ ネットワーク関連発明における直接侵害者に対するエンフォースメントの困難性の観点から、Commil 最判が特許権者に有利なものであると指摘するものとして、星埜[2015.10]・1585 頁 [本件のようなネットワーク関連発明では直接侵害者がユーザーであることがあり、この場合に無効の確信の抗弁を認めて、誘引侵害の主観的要件を簡単に否定する制度を採用すれば、ユーザーに機器を提供する者の責任を追及することが困難になってしまう。この結論を避ける点で、本判決は妥当である]。

⁶²² Holbrook[2016] at 1025, 1026. なお、この Holbrook の主張は、Commil 上告審における被疑侵害者側のアミカスで、Holbrook らが主張したものが最初だそうである。

その内容は次のようなものである。まず、記述的に考えると、仮に無効の確信が誘引侵害の抗弁になるとすれば、競争者はより容易に市場に参入するようになる。とすると、当然、後に訴訟になり、無効の可否が判断される機会が増えるわけである。しかし、Commil 最判のように無効の確信が抗弁にならないとすれば、競争者が市場に参入するのを躊躇することになるから、それだけ無効のチャレンジがなされる機会が減ってしまうのである (Holbrook[2016] at 1030-32, 1033-34, 1035-37)。

次に、規範的に考えると、仮に、世の中には有効性が怪しい特許があふれていて、なるべくそれらが無効になる機会を与えた方が世の中のためだと考えることがあり得る

(Holbrook[2016] at 1026-30, 1035)。加えて、特許が無効と判断されれば、訴訟当事者

(エ) Commil 最判の下での実務と残された問題

a 非侵害の意見書

本判決以後も非侵害の見解書は誘引侵害及び寄与侵害に対する抗弁（善意に基づく非侵害の確信）とすることができるとされている⁶²³。他方で、Commil 最判後、非侵害の鑑定書が実際にどの程度裁判で使えるのものは未知数のままであるとされる⁶²⁴。

b 残された問題

もっとも、Commil 最判が残した問題が指摘されている。

ひとつは、クレーム解釈と特許権の無効以外の非侵害の事情について錯誤があった場合である。たとえば、問題の特許権の出願人が特許査定の際に不衡平行為を行ったことについての錯誤や、特許権者がミスユースを行ったことについての錯誤が指摘されている⁶²⁵。論者によれば、侵害と無効が別の問題だとする最高裁の理屈からすれば、このような錯誤も抗弁にはならないだろうとされている⁶²⁶。

もうひとつは、侵害の認識の判断時点である。最高裁は、無効の確信は抗弁にならないが、他方、非侵害の確信は抗弁になるとする。そうはいつても、訴訟で一旦、直接侵害が認定されれば、非侵害の確信も侵害の認識に変わるわけだが、その場合、どの時点の認識が決め手になるのかについて、最高裁は何も言っていない、ということが指摘されている⁶²⁷。つまり、認識の時的問題が残されているわけだが、これは効果論の項で、別途、紹介する。

(7) 誘引侵害の歴史のまとめ

以上のように、米国の誘引侵害は規範レベルにおいては誘引行為の要件は確たる基準が無く、潜在的にかなり広いものであり、他方、主観的要件は基本的にはハードルを上げる方向で基準が精緻化されてきた。

日本法の問題意識から見た誘引行為の要件の意義については前述したが、主眼は訴訟段階での差止めをどのような教唆・幫助類型について認めるかであった。他方、日本法の問

以外に対しても無効になる、つまり、無効のチャレンジは公共財なのであり、過小供給の問題がつきまとう以上、より多くのインセンティブを与える必要があり得るのである

(Holbrook[2016] at 1034)。Commil 最判の立場はこれらに反し、間違っているのである (Holbrook[2016] at 1038-39)、というのである。

⁶²³ Lateef & Loebbaka（事務局（訳））[2016.2]・18-19 頁 [論者は、故意侵害については、本判決は何ら言及しておらず、依然として、（侵害自体の認識だけではなく）無効の認識も故意侵害に対する抗弁となり得る、とする（20 頁）]。

⁶²⁴ 星埜[2015.10]・1585 頁。

⁶²⁵ Holbrook[2016] at 1039, 1039-40.

⁶²⁶ Holbrook[2016] at 1040-41.

⁶²⁷ Holbrook[2016] at 1039, 1041.

題意識から見た主観的要件の意義は主に損害賠償責任の発生時期の調整にあるように見える。これまで紹介したエポックとなった判例・裁判例は多くは過去の分の損害賠償を認めるかが問題となったものである⁶²⁸。もっとも、それに尽きるのか、つまり、主観的要件に差止めの範囲を制限する機能はないのかということが日本法の問題意識からは気になるところである。

これらの具体的な価値判断は事案を分析してみなければ分からないことがある。そこで、あてはめの傾向を分析することが課題となるが、その点については次項で行為類型の実践に着目して米国法の具体的な実践を分析し、次々項で主観的要件の実践・理論と効果論との関係に着目して分析を行いたい。

⁶²⁸ Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990); Manville (Fed. Cir. 1990); DSU (Fed. Cir. 2006) (en banc); Global-Tech (2011); Commil (U.S. 2015).

第4 行為類型に応じた教唆・幫助行為の価値判断の分析

1 はじめに

以上で、日米の歴史を紹介した。ここまでで、間接侵害の抽象論レベルの価値判断とルール設定は把握できた。以下では、特許権の教唆・幫助に関する判例・裁判例を行為類型に分けて紹介する。これによって、行為類型毎に具体的な価値判断とルールが描かれるはずである。なお、以下の行為類型は大体、ビジネスの時系列の順に早いものから並べている。

2 店舗のリース

直接侵害者に店舗をリースしている者などは、その店舗の商売の方法をコントロールしていない限り、誘引侵害とはならないようである。

たとえば、デパートの事案である **Maxwell** [対になっている靴をいっしょに結合するための結合システム] 事件では、靴の小売店でベアの靴がばらばらにならないようにする発明が問題となった。特許権者はこの特許発明をライセンスしていた⁶²⁹。

他方、被疑侵害者の **Shopko Stores** 社はディスカウント・デパートをチェーン展開しており、靴の小売り店である **Morse Shoe** 社に店舗をリースしている。靴の在庫や陳列をしているのは **Morse** 社であった。しかし、**Shopko** 社は単にリースをしているだけではなく、レジで靴の会計をしていたのは **Shopko** 社の従業員だったし、また、靴の広告は **Shopko** 社が自社の名前で行っていた⁶³⁰。



Morse 社は特許権者のライセンシーの靴の管理の仕方をまねていたため、特許権者が **Shopko** 社を直接侵害と誘引侵害で訴えた。これに対して、**Shopko** 社が非侵害のサマリー・

⁶²⁹ Maxwell (D. Minn. 1995) at 683.

⁶³⁰ Maxwell (D. Minn. 1995) at 683-84.

ジャッジメントを申立てた⁶³¹。

裁判所は、まず、直接侵害の争点について、靴を販売し、品物をコントロールしているのは Morse 社であるとして、Shopko 社の直接侵害を否定した⁶³²。

次に、誘引侵害の争点について、裁判所は、Hewlett-Packard 控訴審判決を引用して、誘引侵害の意図は直接侵害を構成する行為の認識で足りるとした⁶³³。その上で、Shopko 社は、そのリース契約上、靴に特許発明のような工夫を施すかどうかの権限を持たないし、また、品物をどうするかについて何らコントロールしていない。したがって、故意に Morse 社の侵害行為を幫助・教唆しているという証拠は無いとして、非侵害のサマリー・ジャッジメントを認めた⁶³⁴。

3 損失補償⁶³⁵

(1) はじめに

特許権侵害から生じる損失に対する補償を与えること (indemnification) は間接侵害の責任を構成するだろうか。

たとえば、ある企業や企業関係者が、直接侵害者が侵害品を販売する際に、この侵害品を購入する顧客に補償を与える、つまり、仮に顧客に特許権侵害の責任が生じたとしても、その企業などが損害を填補する旨の契約をすることがある。これは、見ようによっては直接侵害を行い易くしているため、米国においてはたびたび特許権の間接侵害の標的にされてきた。損害補償の論点については裁判例の歴史的な展開があるため、その展開に沿って紹介したい。

(2) 事後の損失補償は責任を構成するか？

1910 年の American Bank Protection [電気回路に用いる連結部] 事件では、警報アラームに関する発明が問題となった。直接侵害者は会社であり、警報アラームを製造・販売していた。他方、被疑侵害者はこの会社の経営者と株主であり、直接侵害者から警報アラームを購入した顧客が特許権侵害訴訟から損失を受けない旨をその顧客に補償していた。そこで、特許権者が訴えた。

裁判所は、「単に〔損失を補償する〕契約書にサインをすることは、それ以上の事情がなければ、本件の経営者らを被告に加えることを正当化するには十分なものとはならない、というのが近時の支配的な先例である。」(〔〕内筆者) とした。その上で、本件の損失補償は既に直接侵害者の警報アラームを購入した顧客に対して与えたものであり、その目的は

⁶³¹ Maxwell (D. Minn. 1995) at 683-84.

⁶³² Maxwell (D. Minn. 1995) at 685.

⁶³³ Maxwell (D. Minn. 1995) at 685.

⁶³⁴ Maxwell (D. Minn. 1995) at 685.

⁶³⁵ 一般的に、参照、Chisum[2016] at §17.04 [4][b]／チザム（竹中（訳））[2000.9]・404 頁。

その顧客からの支払いを確保するためのものであった。つまり、侵害品の購入を誘引したのではない、として責任を否定した⁶³⁶。

このように当初の裁判例は損失補償を与えた者に特許権侵害の責任を負わせることに消極的だった。

(3) 事前の損失補償は責任を構成するか？

しかし、1918年の **Reliance Const.** [人工構造とその作成方法] 事件において、第9巡回区控訴裁判所は **American Bank Protection** 判決と袂を分かつことになる⁶³⁷。

Reliance Const. 事件では、道路の舗装とその方法に関する発明が問題となった。訴えられたのは、問題の工事を施工した建築会社と、その工事の発注をした市、保証会社である。建築会社は直接侵害と、市は共同不法行為と判断されている。保証会社は、市が特許権侵害の損害賠償請求に対して損失を受けない旨の損失補償契約を締結した。そこで、特許権者が保証会社も共同不法行為責任を負うとして、損害賠償を請求した。

裁判所は、保証会社は「建築会社を教唆ないし幫助し、市が特許権侵害の損害賠償請求に対して損失を受けないように損失補償契約を締結することによって、侵害を誘引することを容易にしたものである」として、責任を認めた⁶³⁸。その際、裁判所は、**American Bank Protection** 判決との関係に言及し、同判決は支払い確保のための損失補償という事情に着目したものであるとして、本件と区別した⁶³⁹。

(4) 特許権の付与前にした損失補償は誘引侵害を構成するか？

1952年法下で損失補償が誘引侵害を構成するかが問題となったものとして、**Aluminum Extrusion** [窓の構造] 事件がある。

この事件では、窓の構造に関する特許権が問題となった。被疑侵害者は建物の建築に関する下請け人である。被疑侵害者は建物の建築を請け負った元請け人からその一部の建築を請け負い、問題の窓を作った。もっとも、この窓の施工が終わったのは原告の特許権が付与される前だった（そのため、被疑侵害者による直接侵害が否定されている⁶⁴⁰）。

他方、被疑侵害者は、元請けが下請けの仕事によって特許権侵害の責任を負う場合には、その損失を補償する旨の契約を締結していた。そこで、特許権者は、元請けが被疑侵害者の窓を建築に利用する行為は直接侵害であり、被疑侵害者はそれを誘引したものである、として誘引侵害を主張し、損害賠償と差止めを請求した。これに対して、被疑侵害者が非侵害のサマリー・ジャッジメントを申し立てた。

⁶³⁶ **American Bank Protection** (C.C. D. Minn. 1910) at 373.

⁶³⁷ 同旨の評価として、Chisum[2016] at §17.04 [4][b].

⁶³⁸ **Reliance** (9th Cir. 1918) at 704.

⁶³⁹ **Reliance** (9th Cir. 1918) at 704.

⁶⁴⁰ **Aluminum Extrusion** (C.D. Cal. 1966) at 223.

裁判所は、「被誘引行為が侵害でない限り、侵害行為を誘引することに責任は生じ得ない、ということは明らかなものと思われる。」とした。そして、元請けの工事は特許権の付与前に終了しており、直接侵害の誘引ではないとして、誘引侵害を否定し、非侵害のサマリー・ジャッジメントを認めた⁶⁴¹。

また、裁判所は、**Reliance Const.**事件との関係について言及している。すなわち、**Reliance Const.**事件は、明示されていないが、おそらく特許権が付与された後に損失補償をしたものであって、本件とは区別される、とした⁶⁴²。

この事件はそもそも直接侵害の有無が問題となる事案であるため、損失補償と誘引侵害の関係に対する意義は大きくはないかもしれない(但し、異説がある⁶⁴³)。他方で、**Reliance Const.**事件を先例と認識しつつ、その射程を割り引いており、少なくともその点に意義があるのだろう。

(5) 建材メーカーがする損失補償は特許権侵害の責任を構成するか？

材料の供給者が特許権侵害についての損失補償もなしていた事案として、1983年の**EWP**事件がある。被疑侵害者は、顧客から注文と仕様書を受け取って、コンクリートを強化する(これが特許方法)際に用いる格子状のワイヤーをコンクリートのパイプ製造業者に販売していた。一見すると、被疑侵害者は単に直接侵害者からの注文を受けただけに見える、という点にこの事案の特徴がある。

裁判所は、被疑侵害者の経営者は、多くの場合、顧客によって被疑侵害ワイヤーが問題の特許権の用途に用いられることを完全に把握していた。そして、その上で、顧客が負う特許権侵害の責任について損失補償を与えていたものであり、侵害を誘引したものと認められるとして、誘引侵害を肯定した⁶⁴⁴。

(6) 事業譲渡の際の損失補償は誘引侵害を構成するか？

損失補償に関する近時のリーディングケースとして、1990年の**Hewlett-Packard** [プロッタ] 事件がある。この事件において、損失補償と誘引侵害についての判例法が定式化され、誘引侵害を認めることについて消極的な立場が提示された。

Hewlett-Packard 事件では、**XY** プロッタシステムに関する発明が問題となった。HP

⁶⁴¹ **Aluminum Extrusion** (C.D. Cal. 1966) at 224.

⁶⁴² **Aluminum Extrusion** (C.D. Cal. 1966) at 224-25.

⁶⁴³ 1971年の**Miller**の論文は、**Aluminum Extrusion**事件で特許権者が敗訴したのは、直接侵害を立証できなかったからではなく、損失補償が直接侵害の直接の原因であることを立証できなかったからであると指摘している (**Miller**[1971] at 116)。

⁶⁴⁴ **EWP** (S.D. Ohio 1983) at 45.

もっとも、専門家証人によれば、被疑侵害ワイヤーを他の用途に用いることは明らかに経済的ではないとして、非汎用品要件が認められ、寄与侵害も認められている事案であり (**EWP** (S.D. Ohio 1983) at 46-47)、損失補償の事案としての先例的価値は高くない。

(Hewlett-Packard) 社が侵害が主張された特許権の特許権者であった。他方、被疑侵害者の B&L (Bausch & Lomb) 社は Houston Instruments という部門でグリット・ホイール式のプラッターを販売していた。その後、B&L 社はこの部門を Ametek 社に事業譲渡した。その際、Ametek 社が HP 社の特許権侵害に対する責任を負う場合に、B&L 社が 460 万ドルを上限に損失補償をする旨の合意をした⁶⁴⁵。そこで、HP 社が B&L 社を訴え、事業譲渡前について直接侵害を、事業譲渡後について 271 条(b)の誘引侵害を主張し、損害賠償を請求した。

CAFC では、Rich が法廷意見を代表して、次のように判示している。

まず、従来の判例法では、損失補償の主たる目的が特許法による抑止効果を乗り越えるものである場合には、誘引侵害の意図が認められる、と判例法を定式化した⁶⁴⁶。

次いで、本件へのあてはめにおいては、確かに、本件の損失補償契約によって特許法の抑止効果が最終的には薄れるかもしれない。しかし、B&L 社の目的はできるだけ高値で事業譲渡をすることであり、原告の特許権の侵害を誘引することが目的だったとは認められない、として誘引侵害を否定した⁶⁴⁷。

なお、この事案では、事業譲渡の際、B&L 社と Ametek 社が共同で原告特許権を侵害しない製品の開発に取り組むことも約束していた⁶⁴⁸。その意味で、むしろ積極的に侵害を避けようとしていたと見ることもできる事案である。

(7) Hewlett-Packard 判決後と若干のまとめ

Hewlett-Packard 判決以後も、同判決を引用して、損失補償に基づく誘引侵害を否定した裁判例が現れている⁶⁴⁹。

以上のような裁判例の展開を受けて、学説では、「特許権侵害の責任について他者に損失補償をする旨の標準的な合意は、一般的に、積極的な誘引を構成するものではない。」と整理されている⁶⁵⁰。

どうしてこのような規律になっているのだろうか。後の検討の項で詳しく紹介するが、Blair & Cotter は、直接侵害を負う者が侵害かどうかを判断できない場合には、社会的に

⁶⁴⁵ Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1467.

⁶⁴⁶ Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1470.

⁶⁴⁷ Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1470.

⁶⁴⁸ Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990) at 1467.

⁶⁴⁹ MEMC (Fed. Cir. 2005) at 1378-79 [被疑侵害者はシリコン・ウェーハを製造・販売する業者であり、顧客に損失補償を与えていた事案である。CAFC は、Hewlett-Packard 判決の判例法の分析に従った上で、この損失補償の主たる目的は特許権の侵害の誘引であるとはいえない、とした (at 1378-79)。但し、そもそもこの製造販売行為自体は日本で行われており、損失補償を与えた顧客も日本の企業だった。そのため、裁判所も、この損失補償が日本における特許権侵害を対象としたものと解釈されることも理由にしている (at 1379)] .

⁶⁵⁰ Chisum[2016] at §17.04 [4][b].

有用な取引が萎縮することを指摘している⁶⁵¹。そして、Blair & Cotter は、こういった不確実性やリスク回避性向が社会的な費用を増大させることに照らせば、損失補償が望ましいものとなってくる、と指摘している⁶⁵²。つまり、需要者は、購入したり工事を頼んだりするものが特許権侵害かどうかを判断できないという場合、損失補償の約束を貰えれば、安心して取引に入れる。とすると、取引が増え、世の中のためになるというわけである。とすると、損失補償を損害賠償責任で萎縮させたり、差し止めたりすることは世の中のためにはならぬから、損失補償が誘引侵害を構成する場合を限定することも理由があると言えるかもしれない。

4 単なる情報の提供

(1) 問題の所在

ここまでの各行為類型は、被疑侵害者が特許発明に関する情報や製品を提供しているというわけではなかった。これに対して、ここからの行為類型はより特許発明と近くなってくる。最初に検討するのが単なる情報の提供は責任を構成するだろうかという問題である。

(2) 雑誌で特許発明を紹介することは特許権侵害の責任を構成するか？

1952 年法以前のもので、情報の提供が問題となった事案として、1917 年の Popular Mechanics [車庫] 事件がある。

この事件では車庫に関する発明が問題となった。被疑侵害者は出版社であり、その雑誌でこの特許発明に関する車庫を紹介した。具体的には、その記事では車庫の写真と、20 行の概括的な説明を掲載していた。もっとも、十分な知識のある読者であれば、その情報を用いて特許発明の車庫を建てることができた。他方、記事では、その車庫が特許されたものであることは記載されていなかった。そこで、特許権者が被疑侵害者を（広義の）寄与侵害で訴え、雑誌の頒布の差止めを請求した。

第 7 巡回区控訴裁判所は、特許権者はニュースについての独占権を持たない。とすれば、被疑侵害行為は、雑誌の発行ではなく、記事で特許権について言及しなかったことである。そこで、この被疑侵害行為と直接侵害との関係が問題となる。しかし、この記事の読者が実際にこの車庫を建てたという証拠は無いし、また、仮にこの車庫が特許だと記載した場合以上に、読者が車庫を建てる危険性が増したという事情も認められない、として（広義の）寄与侵害を否定した⁶⁵³。

⁶⁵¹ Blair & Cotter[2005] at 142-43.

⁶⁵² Blair & Cotter[2005] at 143 [但し、そもそも侵害品の製造者には Uniform Commercial Code (UCC) 上の責任があり、その範囲でリスクが移転しているし、また、実際上は、特許法上の責任よりも顧客から問われる製造物責任の方が重大な問題であり、特許権侵害について損失補償をすることはそれほど重要ではない、と注意を促している]。

⁶⁵³ Popular Mechanics (7th Cir. 1917) at 859-60.

(3) 顧客向けに学術論文で特許発明を紹介することは特許権侵害の責任を構成するか？

学術論文の出版によって誘引侵害を認めたものと理解されている裁判例として、2004 年の *Metabolite Laboratories* [スルフヒドリルアミノ酸類のアッセイおよびコバラミンおよび葉酸の欠乏を検出および区別する方法] 事件の判決がある⁶⁵⁴。

この事件の発明はビタミン不足を発見する手段に関するものである。侵害が主張されたクレーム 13 は、

「(A) 温血動物のコバラミンまたは葉酸の欠乏を検出する方法であって、(B) 体液を増大レベルの合計のホモシステインについて測定すること (assaying)、および、(C) 前記体液中の増大レベルの合計のホモシステインはコバラミンまたは葉酸の欠乏を示すこと (correlating)、という工程を含む方法。」(アルファベットは筆者)⁶⁵⁵

というクレームである。

被疑侵害者はテスト機関であり、医師の発注を受けて、ホモシステインの測定（クレーム 13 でいうと工程 B）を行っていた。被疑侵害者からこのテスト結果を受け取った医師はこの結果を使ってビタミン不足の診断（クレーム 13 でいうと工程 C）に利用していた⁶⁵⁶。そこで、この特許権のライセンシーであった原告が被疑侵害者を誘引侵害で訴え、損害賠償と差止めを請求した。陪審と地裁が誘引侵害を認めたため、被疑侵害者が控訴した。

CAFC は、誘引侵害の立証には意図が必要であり、その意図は状況証拠から認定できるとした。本件では、被疑侵害者は被疑侵害者のテストを発注する医師向けに論文とサービス案内を出版している。「これらの出版物では、増大した合計ホモシステインがコバラミンあるいは葉酸の不足を示すものであり、その不足がビタミンのサプリメントによって治療できることが示されている。」。したがって、これらの出版物はクレーム 13 の工程 C を推奨しており、誘引侵害の意図が認められる、とした⁶⁵⁷。

また、差止めの範囲について、地裁が、被疑侵害者がホモシステインだけをテストすることを全面的に禁じたことに対して、被疑侵害者が差止めの範囲がクレームの範囲を超えていると主張していた。これに対して、CAFC は、この差止めは誘引侵害を構成する被疑侵害者の具体的な行為を対象とするものであり、地裁の判断は誤りとは言えないとした⁶⁵⁸。適法用途を気にせずにテスト自体を禁じていることに特徴があるのだろう。

⁶⁵⁴ Moulton[2011] at 222 は *Metabolite* 事件を論文の出版だけが侵害の根拠のように紹介している。

⁶⁵⁵ 翻訳はこの米国特許に一部対応する日本特許である日本特許・特許番号 2579434 号を参考にした。

⁶⁵⁶ 厳密に言うとも一部実施の問題になりそうだが、工程 B の実施の有無については争われていない (*Metabolite Laboratories* (Fed. Cir. 2004) at 1364 n.1)。

⁶⁵⁷ *Metabolite Laboratories* (Fed. Cir. 2004) at 1365.

⁶⁵⁸ *Metabolite Laboratories* (Fed. Cir. 2004) at 1372.

(4) 若干のまとめ

学説では、一般論として、特許製品や特許方法についての単なる情報の提供は積極的な誘引行為とはならないと述べられている⁶⁵⁹。この理由としては、特許法が採用する発明の開示という仕組みから説明されている。すなわち、特許発明はそもそも実施可能な程度に開示されなければならない、と指摘されている⁶⁶⁰。

他方で、Metabolite Laboratories 事件について、この事件は論文の出版に基づいて誘引侵害を肯定したものであり、故に、誘引侵害がかなり広がり得ることを指摘する見解もある⁶⁶¹。もっとも、この事件の被疑侵害者は純粋に情報を提供していただけではなく、自身のビジネスに関係する範囲で、かつ、その読者層も顧客を想定していたというのであるから、少なくとも、単なる情報の提供のみで誘引侵害を認めた事案ではない。また、治療方法の発明の事案であり、直接侵害者が医師になるという意味で、その他の事案類型とは別の趣がある。というのも、直接侵害者が医師であり、直接侵害者には 287 条(c)による免責の可能性があり（なお、この事件への適用はないとされる⁶⁶²）、仮に免責が無いとしても、實際上権利行使が憚られるからである。このエンフォースメントの困難性が典型的に存在する以上、ある程度責任主体を拡げないと、治療方法の発明が有名無実化するという事情もあったのかもしれない。

ともあれ、情報の提供のみで特許権侵害の責任を認めた裁判例は無いようである。そして、情報の提供が世の中のためになること、かつ、前述の学説が説くように特許法（日本法も同じ）が発明の開示という仕組みを採用している以上、この裁判例の結論でよいのだろう。

5 技術やライセンスの提供／元請け⁶⁶³

(1) 問題の所在

情報の提供の次は、被疑侵害者がより踏み込んで顧客などに技術やライセンスを提供したりする行為が特許侵害の責任を構成するかという問題である。一般的には、顧客の実施態様に関与するため情報の提供よりは直接侵害との関係が強いが、部品などの提供によって顧客の実施をコントロールするわけではないため部品の提供よりは直接侵害との関係が弱いと言えそうな事案である。

⁶⁵⁹ Chisum[2016] at §17.04 [4][g].

⁶⁶⁰ Chisum[2016] at §17.04 [4][g].

⁶⁶¹ Moulton[2011] at 222 [但し、論者自身は、287 条(c)の免責範囲がどこまで広がるかを検討する文脈で、医学論文の著者などは免責されるべきである (at 230)。他方、Metabolite Laboratories 事件では、行為を全体として見れば、この事件の被疑侵害者は治療技術から利益を得ようとしているのであるから、免責されない、とする (at 231)] .

⁶⁶² Moulton[2011] at 222 n.87.

⁶⁶³ 主に判例・裁判例を紹介するものとして、ライセンスについて、Chisum[2016] at §17.04 [4][a], 技術の提供について、Chisum[2016] at §17.04 [4][d].

この行為類型については特に裁判例の歴史的な展開は無いようであるため、比較的近い事案毎に裁判例を列挙する形で紹介する。

(2) ライセンスの裁判例

ア 単なるライセンサー

Hussey [改良刈取り機] 事件では、直接侵害者が刈取り機を製造・販売しており、被疑侵害者はその直接侵害者に自身の特許権のライセンスを与え、ライセンス料を受け取っていた。もっとも、この被疑侵害者の特許権とライセンスの内容は侵害が主張されている特許発明を実施するものではなかった。

裁判所は、被疑侵害者が直接侵害と何らかの関係があるとか、そこから利益を得ているといった証拠は無いため、請求は認められないとした⁶⁶⁴。

この事案は、要するに、被疑間接侵害者は単なるライセンサーで、それ以上の関与はなかった。もっとも、どうやら、直接侵害者が侵害によって売上げが上がるに伴って、被疑侵害者が直接侵害者から得るライセンス料も増えるという関係にあったため⁶⁶⁵、訴訟の相手になったようである。

イ ライセンスと図案の提供

Toppan [車のドアの留め具] 事件では、冷蔵車のドアの仕組みに関する特許権が問題となった。被疑侵害者は冷蔵車の発明についての特許権を有しており、自動車の製造者などにライセンスを与えていた。もっとも、被疑侵害者のライセンシーが製造・販売している冷蔵車のドアの構造が問題の特許権を実施するものであったため、被疑侵害者が訴えられた。

裁判所は、被疑侵害者は問題の特許権を実施する図案などをライセンシーに提供し、直接侵害品を製造させているとして、特許権者の請求を認めた⁶⁶⁶。

ウ 競技のルールへの採用

National Tractor Pullers [荷重移動装置] 事件では、トラクターを牽引する大会などで利用されるソリの発明が問題となった。特許権者は個人であり、被疑侵害者は全米の競技団体である。被疑侵害者は大会で利用されるソリについて規則を定めており、そのソリの要件を特許発明を実施するものとした。被疑侵害者の大会の参加者は、この規則に準拠するために、特許発明のソリを作ったり、そのように改良したりしていた。そこで、特許権者が被疑侵害者にライセンスを請求したが、これに対して、被疑侵害者は特許権の無効と非侵害を主張して、訴訟を提起した。特許権者はこれに対して反訴を提起し、差止めと損

⁶⁶⁴ Hussey (C.C. N.D. N.Y. 1863) at 1058-59.

⁶⁶⁵ 訴訟費用の文脈であるが、Hussey (C.C. N.D. N.Y. 1863) at 1059.

⁶⁶⁶ Toppan (C.C. N.D. Ill. 1889) at 421.

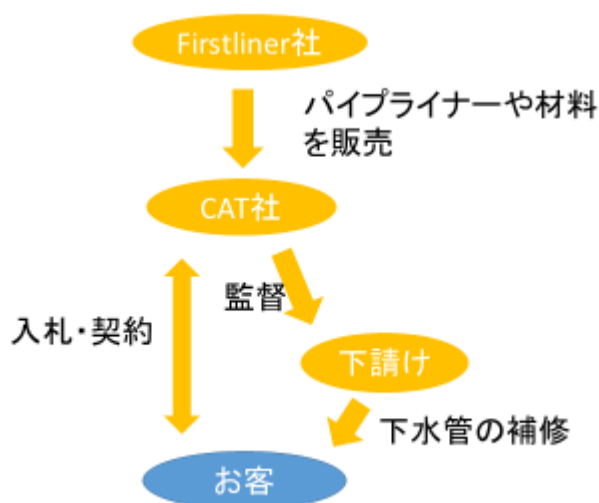
害賠償を請求した。

誘引侵害の争点について、被疑侵害者はこの規則は義務的なものではないと主張した。これに対して、裁判所は、これまでに被疑侵害者に承認されたソリで特許発明を実施していないソリは無いとして、この規則は義務的なものである。したがって、被疑侵害者は大会への参加者が特許発明のソリを作成しあるいはそのように改良することを誘引している、として誘引侵害を認め、損害賠償と差止めを認めた⁶⁶⁷。

エ 元請けの事案

元請けや設計者が工事の成果物を設計し、下請けや施工業者がこれに基づいて工事をすることがある。この場合の元請けの特許権侵害責任が問題となったものとして、次の事件がある。結論から言うと、元請けが下請けの施工方法を定めている場合には、簡単に誘引侵害が認められている。

Insituform Technologies [含浸方法] 事件では、被疑侵害者の Firstliner 社と CAT 社はいずれも下水管の補修などを行う会社である。Firstliner 社はパイプライナーや材料を CAT 社や下請けに供給し、CAT 社は入札に参加し、注文を得ていた⁶⁶⁸。また、両者は下請けに施工方法を指定していた⁶⁶⁹。両者は二種類の施工方法を指示していたが、その一方の種類は原告の特許権を侵害するものだった。



そこで、原告が誘引侵害などを主張して、損害賠償を求めた。誘引侵害については、意図の立証が十分か、および、損害額の算定の前提となる侵害割合をどのように認定するかが問題となった。

意図の立証については、地裁は、下請けは施工方法が被疑侵害者らから指示されるものと期待し、現に指示された。また、被疑侵害者らが下請けへの指示を始めたのはトライア

⁶⁶⁷ National Tractor Pullers (N.D. Ill. 1980) at 59-60, 73.

⁶⁶⁸ Insituform Technologies (Fed. Cir. 2004) at 1363.

⁶⁶⁹ Insituform Technologies (Fed. Cir. 2004) at 1378.

ルの開始後、つまり、問題の施工方法が特許権侵害だと主張された後であり、被疑侵害者らはこのことを認識していた、として誘引侵害を認めた。CAFCはこの判断を是認した⁶⁷⁰。

侵害割合について、下請けのアンケートが証拠として提出されたが、それが僅か二社で、一方が侵害の施工方法を教示され、他方が非侵害の施工方法を教示されたというものだった。この証拠の不十分さにかこつけて、被疑侵害者は特許権者は十分に立証責任を果たしていないと主張した。これに対して、地裁は、アンケート結果が少なかったのは被疑侵害者らが下請けに自分たちが訴訟で勝つことを示唆する文書を配布したからで、特許権者の責任ではないとし、少なくとも被疑侵害者らの下請けの半分は侵害の施工方法を実施していると認定した。CAFCはこの判断を是認した⁶⁷¹。

オ 化学・材料分野における製法・利用法のライセンスや技術の提供

(ア) はじめに

ライセンスや技術の提供が特許権侵害の責任を生じさせるかについては、化学・材料分野で重要な判決が現れている。

(イ) 裁判例

a 技術的なサポートと侵害品の提供

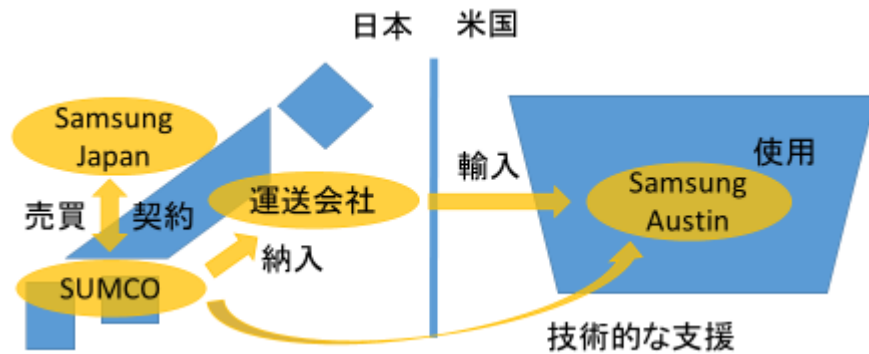
MEMC Electronic Materials [低欠陥密度空格子点の優勢なシリコン] 事件では半導体に用いるシリコンに関する発明が問題となった。

原告の MEMC はシリコン・ウェーハ（板）を半導体産業に供給する業者であり、本件の特許権を有していた。他方、被告の SUMCO は、三菱と住友の合弁会社であり、原告と同様にシリコン・ウェーハを半導体産業に供給する業者である。SUMCO は Samsung Japan とシリコン・ウェーハの供給契約を締結した。それに基づいて、SUMCO は日本国内でシリコン・ウェーハを製造し、Samsung Japan の指定した運送業者に納入していた（この被疑侵害ウェーハの製造・販売自体が直接侵害を構成すると主張されている）。そのシリコン・ウェーハは最終的には米国の Samsung Austin に納入され、使用されていた（この使用行為が直接侵害だと主張されている）。加えて、SUMCO は Samsung Austin に直接、技術的なサポートを提供していた（下図）⁶⁷²。

⁶⁷⁰ Insituform Technologies (Fed. Cir. 2004) at 1378.

⁶⁷¹ Insituform Technologies (Fed. Cir. 2004) at 1379.

⁶⁷² MEMC (Fed. Cir. 2005) at 1373-74, 1376-77.



そこで、MEMC が SUMCO を訴え、SUMCO が米国特許権を直接侵害している、あるいは、Samsung Austin の直接侵害を誘引していると主張した。これに対して、SUMCO が非侵害のサマリー・ジャッジメントを申立て、地裁はこの申立てを認めた。MEMC が控訴した。

まず、直接侵害の争点について、CAFC は、SUMCO が売買契約を締結したのは Samsung Japan であり、SUMCO が Samsung Austin にシリコン・ウェーハを販売した、つまり、米国内で販売または販売の申し出をしたとは認められない、として属地主義の観点から直接侵害を否定した⁶⁷³。

次に、誘引侵害の争点について、CAFC は、SUMCO と Samsung Austin は出荷日と出荷数量を調整し、あるいは、Samsung Austin の問題に対処するために直接やりとりをしていたことを重視した。すなわち、SUMCO は出荷前に Samsung Austin にテスト・データを送り、出荷の承諾を得ていた。また、以前に送ったシリコン・ウェーハに問題があったことから、SUMCO は直接新たなシリコン・ウェーハを Samsung Austin に送り、Samsung Austin からこのシリコン・ウェーハを注文品に加えることについて承諾を得ていた⁶⁷⁴。

CAFC は、SUMCO は侵害通知を受け取り、特許権の認識があった。加えて、以上の技術的なサポートに照らせば、合理的な陪審であれば、SUMCO が Samsung Austin の使用行為に気付いていたというだけでなく、その使用行為を助長していたと認定する可能性がある、として誘引侵害を否定した地裁判決を取り消し、差し戻した⁶⁷⁵。

b ライセンスと（汎用）部品の提供

Kumar [水素ガスを貯蔵、放出する方法] 事件では、被疑侵害者は充電可能な水素バッ

⁶⁷³ MEMC (Fed. Cir. 2005) at 1376-77.

⁶⁷⁴ MEMC (Fed. Cir. 2005) at 1374.

⁶⁷⁵ MEMC (Fed. Cir. 2005) at 1379-80.

なお、CAFC は誘引侵害についての最後の証拠評価の文脈では強調していないが、その他の事情として、SUMCO の担当者が Samsung Austin に赴いて製品のプレゼンテーションをしたり、SUMCO と Samsung Japan の契約はそもそも Samsung Austin への技術的なサポートが前提となっていたりした、という事情もあった (Id at 1379)。

テリーについて特許を取得し、これを他社にライセンスしていた。他方、侵害が主張されている特許発明は充電可能な水素バッテリーに使われる合金の用途であり、この合金から水素を出し入れするシステムと方法としてクレームされていた。そこで、この特許権者が被疑侵害者を直接侵害、寄与侵害および誘引侵害で訴えた。

CAFC は、ライセンスによって作られる被疑侵害バッテリーが直接侵害品であることを前提としつつ、誘引侵害の争点について、次のように判示した。特許権者の主張によれば被疑侵害者はライセンスをするだけではなく、ライセンシーに発明の合金を含むバッテリーの部品を供給している。とすれば、非侵害のサマリー・ジャッジメントは認められないとして、(クレーム解釈を理由に) 非侵害のサマリー・ジャッジメントを認めた地裁判決を取り消し、差し戻した⁶⁷⁶。

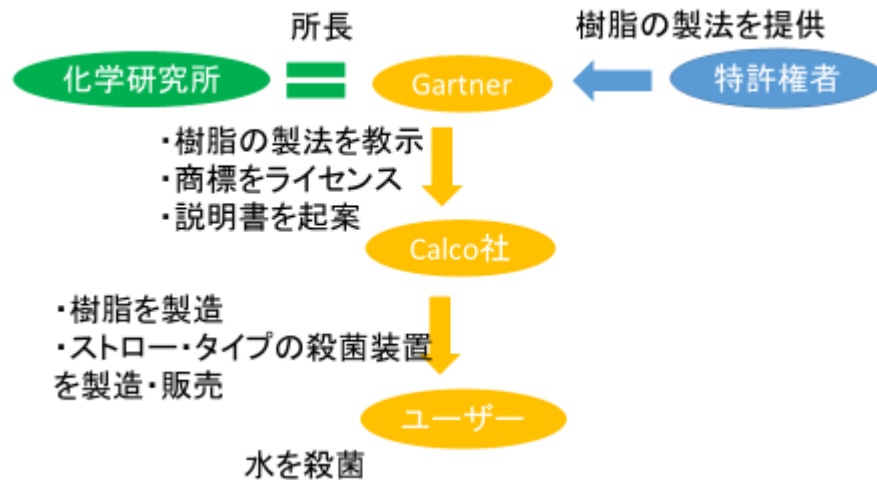
CAFC は確定的な判断はしていないが、ライセンスの供与に加えて、侵害に結びつく材料(この事件の合金はおそらく汎用品である)の提供があれば、寄与侵害と誘引侵害が認められる余地を認めたものと見るができるのだろう。

c 製法の教示と商標権によるコントロール

Water Technologies [水の殺菌に使われる混合型多ハロゲン樹脂] 事件の特許発明はある樹脂を水の殺菌に用いるという用途発明である。殺菌方法だけではなく、樹脂の構成自体の特許権も取得されていた。被疑侵害者 **Gartner** は当初は特許権者に一緒にビジネスをすることを持ちかけ、特許権者から特許発明の樹脂の製法を教えてもらい、これを **Calco** 社に教えていた。**Calco** 社はこれらの製法を利用して、樹脂を製造し、その樹脂を使ってストロー・タイプの殺菌装置を製造・販売していた。特許権者らがこの被疑侵害者らの製品を見つけて、誘引侵害を主張して、損害賠償と差止めを求めた。

⁶⁷⁶ Kumar (Fed. Cir. 2003) at 1372-73.

もっとも、この判決の主たる論点はクレーム解釈であり、CAFC も「当裁判所はこの〔間接侵害の〕問題を現在の訴訟記録に基づいて判断することはしない。」(〔〕内筆者) (at 1373) と前置きをしている。



CAFC は、被疑侵害者が直接侵害者に製法を教示していたこと、また、被疑侵害者が商標権のライセンサーとして直接侵害者の製造態様をコントロールしていたことからすれば、誘引侵害の意図が認められる、とした⁶⁷⁷。

カ 若干のまとめ

学説では、ライセンス契約と誘引侵害の裁判例の傾向について、「他者へのライセンスの供与は、そのライセンサーが指示や計画などのライセンシーが特許製品や方法を実施できるようにするものを提供する場合には、積極的な誘引を構成することがある。しかし、ライセンスと直接侵害行為との何らかの繋がりが必要となる。」と整理されている⁶⁷⁸。

また、ライセンス契約以外の技術の提供について、場合によって誘引侵害が成立する可能性がある整理されている⁶⁷⁹。

より具体的に裁判例の決め手を眺めると、二つの方向性があるように思われる。ひとつは、被疑侵害者が契約や立場を利用して、直接侵害者の実施態様をコントロールしている場合である。たとえば、**Water Technologies** 事件（商標権による支配）や **National Tractor Pullers** 事件（競技規則で支配）がこれに当たる。

もうひとつは、被疑侵害者が直接侵害者の実施態様をコントロールしているわけではないが、直接侵害者側の知識が不足している、つまり、情報の非対称性があるために、技術的なことが被疑侵害者任せになっている場合である。たとえば、**MEMC Electronic Materials** 事件では、そもそも被疑侵害者からの技術的なサポートが取引きの条件だったようであり、こういう事情が読み取れると思われる。また、判決文からは読み取り辛いですが、**Toppan** 事件（ライセンシーの側でドアの構造を勝手に決めることが考え難い）と、**Kumar**

⁶⁷⁷ **Water Technologies** (Fed. Cir. 1988) at 668-69.

⁶⁷⁸ Chisum[2016] at §17.04 [4][a].

⁶⁷⁹ Chisum[2016] at §17.04 [4][d] [論者はこの種の行為類型を「設計 (design)」と表現しているが、そこでは、MEMC 事件を取り上げている]。

事件（ライセンシーの側で合金をライセンス内容以外の用途に使うことが考え難い）もこの類型に入るかもしれない。但し、Toppan 事件に関しては技術がそれほど発達してないと思われるかなり昔の事案であり、あまり過大評価できないと思われる。

メタ的に考えると、前者の支配類型では、実施態様を決めている者に責任を課しないと特許権侵害を抑止できないと言える。また、後者の情報の非対称類型では、ライセンサーや技術の提供者は技術により詳しいため、ここに責任を課して、侵害調査義務を課す方が特許権侵害の判断費用が低くなると言える⁶⁸⁰。とすると、裁判例の価値判断は是認できる可能性がある。

6 単なる部品の設計・提供

(1) はじめに

ア 部品の設計・提供がかかえる問題

ライセンスの次は部品の提供行為である。一般的に、この場合は、単に特許発明のやり方を教える場合と違って、それに使う道具も提供することになるため、直接侵害との関係が強くなる。他方で、部品と言っても様々であり、特許発明の実施以外に用途を持たないものから、部品の設計・性能上は特許発明の実施に使えるというものまである。

前述のように、日米の歴史の多くの部分は、こういった様々ある部品の提供行為について、そのどこで線引きをするかという議論にあてられてきた。「にのみ」品関係の議論は米国の歴史の説明で扱った判例や裁判例ではほぼ尽きているので、割愛し、以下では、「にのみ」品ではないが、部品・製品の設計・性能上は特許発明の実施に使えるという事案を紹介する。そのため、米国の誘引侵害に関する裁判例が多くなる。

イ ここで扱う問題～overt act 問題

ここには二つの論点がある。ひとつは、寄与侵害における汎用品の抗弁が誘引侵害にも使えるかという抽象論レベルの問題である⁶⁸¹。というのも、概念的に考えると、271条(c)と(b)の両項が同じ法理なのだとすれば、一方で非侵害となるものについて、もう一方で侵害としてよいかという問題が生じ得る⁶⁸²。これに対して、条文の文理の観点からすると、(b)項には汎用品の抗弁が書かれていない以上、むしろ誘引侵害の場合には汎用品の抗弁を

⁶⁸⁰ 責任主体の拡張において侵害判断費用の安さを考慮するものとして、Karshedt[2017] at 575-76, 619, 625 [主に方法クレームがユーザーにより（単独であるいは一部）実施される場合を念頭に置いて、このような事案の多くは部品などの製造業者が最も侵害を回避するのに安上がりであるとする。ただし、厳密にいうと、侵害判断ができるからライセンスが求めに行けるようになる、と考えているようである（参照，at 641-42）]。

⁶⁸¹ 論点を指摘するものとして、Chisum[2016] at §17.04 [3].

⁶⁸² Chisum[2016] at §17.04 [3].

認めるべきではないのではないか⁶⁸³、とも言えるからである。

もうひとつは、単なる汎用品の販売を越える行為（**overt act**）が無くても誘引侵害を認められるかというあてはめレベルの問題である。これらの論点には歴史的な展開があるため、以下で学説も含めて判例法の展開を紹介する。

先に見通しを示しておく、米国の裁判例は、単なる部品の販売行為の場合、つまり、宣伝や説明書の添付などの販売行為を越える行為（**overt act**）が無い場合であっても、誘引侵害を認める傾向にある。ただし、侵害に用いられる部分を除去できると思われる場合が多く、寄与侵害も同時に認められている場合が多いため、単なる部品の販売行為に誘引侵害を認めることが結論的にはそれほど劇的なものではないことには注意を要するかもしれない。

(2) 1952 年法の立法当時はどう思っていたか？

寄与侵害における汎用品の抗弁が誘引侵害にも使えるかという問題について、起草者の Rich は抗弁を否定する立場を示していた⁶⁸⁴。

次に、では被疑侵害製品が汎用品の場合に、誘引侵害を認めるためにどのような事情が必要かという問題について、当時の特許庁の主任審査官だった Federico は 1952 年の論文で、「意図された侵害用途を知っているという以上の何か」が必要だとして、要件が重くなることを示唆していた⁶⁸⁵。

(3) overt act 不要説の端緒となった事件

overt act の要否については **Water Technologies** [水の殺菌に使われる混合型多ハロゲン樹脂] 事件の説示がその後の裁判例に強く影響を与えることになった。

この事件自体は、被疑侵害者が直接侵害者に製法を教示し、加えて、被疑侵害者が商標権のライセンサーとして直接侵害者の製造態様をコントロールしていた事案であり、別に部品の販売行為が問題となった事案ではなかった。しかし、CAFC は、その抽象論で、製品の設計自体が誘引侵害を推認させる状況証拠となることを説示した。すなわち、

「当裁判所が加えて指摘したいことは、[被疑侵害者] **Gartner** は、[直接侵害者] **Calco** がその製品に用いる **POCKET PURIFIER** という商標の商標権者として、そのライセンス合意に基づき、**Calco** が侵害品の樹脂を製造することについてコントロールを及ぼしていたのである。……こういったコントロールも **Gartner** が侵害を誘引したという証拠

⁶⁸³ 奥邨[2005]・9 頁。

⁶⁸⁴ Rich[1953.4] at 539 [より詳しくは、論者は、起草段階では汎用品の単なる販売行為を寄与侵害から免除する旨の条文があったことを引き合いに出し、原則としてこの種の行為は誘引侵害を構成しないが、それを越える行為がある場合には誘引侵害の問題が生じる、とする (at 542)]。

⁶⁸⁵ Federico[1952] (再録・同[1993]) at 214.

になるのである。Cf. 4 D. D. Chisum, *supra*, § 17.04[4][d], at 17-52 [侵害製品の設計は積極的な誘引を構成することがある]。』(〔〕内筆者。〔〕内は原文ママ) ⁶⁸⁶
として、誘引侵害の意図を認めた。

このように、**Water Technologies** 判決自身は自分の口から設計自体が誘引侵害の証拠になる、つまり、侵害的な部品を設計しそれを販売することのみで誘引侵害が認められる可能性がある、とは言っていないように読める ⁶⁸⁷。しかし、その後、侵害品の設計者あるいはその販売者の責任が問われる事案で、侵害品の設計自体が誘引侵害の証拠になるとする文脈でよく引用されるようになった ⁶⁸⁸。

(4) 汎用品に誘引侵害が成立するか？

ア 汎用品の抗弁は誘引侵害でも通用するか？

その後、被疑侵害製品が汎用品の場合にも、誘引侵害が成立するかが正面から争われる事件が現れた。それが、米国の歴史の項で紹介した **Oak** [CATV 方式のテレビジョンコンパータ] 事件である。この事件の被疑侵害製品はケーブル・テレビの受信の際に用いる変換器であったが、特許発明の実施にも使えたが、その他の機能もあり、つまり、製品自体は汎用品であった。

これについて、裁判所は、汎用品であっても誘引侵害が成立することがあるとして、汎用品の抗弁を否定した。すなわち、

「実質的な非侵害用途に用いることが可能な装置を販売する者は寄与侵害の責任を負うことはない。もっとも、仮にその製品の販売に加えて、直接侵害を助長するような積極的な行動が取られた場合には、依然として 271 条(b)の責任が認められることがあるのである。」 ⁶⁸⁹

とし、故に、本件で誘引侵害を判断するにはまず被疑侵害変換器が 271 条(c)の意味での汎用品かどうかを判断しなければならない、とした ⁶⁹⁰。

イ 汎用品の場合の誘引侵害のあてはめは？

もっとも、以上の説示から見ると、被疑侵害製品が汎用品である場合には、宣伝などのより強い意図の事情が必要そうに見えるが、この事件の裁判所は割とあっさり誘引侵害を認めた。

すなわち、被疑侵害者が、汎用品の場合には積極的な教唆行為がなければ誘引侵害は認

⁶⁸⁶ **Water Technologies** (Fed. Cir. 1988) at 668.

⁶⁸⁷ この点を認識して正確にこの判決を引用するものとして、**Ricoh** (Fed. Cir. 2008) at 1342.

⁶⁸⁸ たとえば、**Oak Indus.** (N.D. Ill.1989) at 1543.

⁶⁸⁹ **Oak Indus.** (N.D. Ill.1988) at 992. 同じ事件の後の判決も同旨を述べている (**Oak Indus.** (N.D. Ill.1989) at 1541-42)。

⁶⁹⁰ **Oak Indus.** (N.D. Ill.1988) at 994.

められないと主張した。これに対して、裁判所は、意図を立証する証拠には教示だけではなく設計も含まれるとして、この主張を否定し、陪審は、被疑侵害変換器が特許発明を実施できるような構造になっているという事情に基づいて、誘引侵害を認めることが可能である、とした⁶⁹¹。

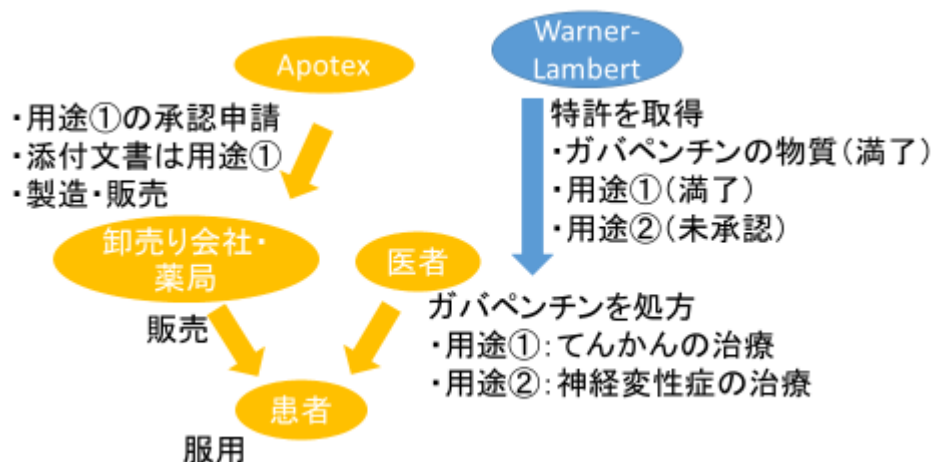
これは宣伝や説明書の添付などの販売行為を越える行為（overt act）が無い場合であっても、誘引侵害を認めたものと言える。但し、寄与侵害の論点で、汎用品かどうかは適法用途の実施の際に特許方法の実施も生じてしまうかどうかという基準を採用して、寄与侵害も認めているため、誘引侵害の成否が結論に差を生じさせなかった事案とも言える。

(5) Oak 判決とは反対の方向を示した裁判例～Warner-Lambert 事件

医薬品の事案であるが、Oak 判決とは反対に、汎用品の販売の場合に誘引侵害が成立するには侵害機能の設計・販売以上の行為を要するとしたものとして Warner-Lambert [神経変性症の治療方法] 事件の CAFC 判決がある。

Warner-Lambert 事件では、ガバペンチンという物資の医薬品の用途に関する発明が問題となった。Warner-Lambert はガバペンチンの物質特許とそのてんかん治療用途（用途①）の方法特許を有していたが、これらの特許権は存続期間が満了した。この存続期間の満了を受けて、被疑侵害者の Apotex がガバペンチンのてんかん治療用途について ANDA の販売承認申請を行った。またその際、その添付文書としててんかん治療用途の表示の申請を行った。

他方で、Warner-Lambert はガバペンチンの神経変性症の用途（用途②）について特許権を有していた。そこで、Warner-Lambert はこの特許権に基づいて Apotex の承認申請が誘引侵害に当たると主張して、訴訟を提起した。Warner-Lambert は、仮に Apotex の添付文書に神経変性症の用途が記載されていないとしても、医者がその用途に処方することがあるため、Apotex の承認申請は特許権侵害を構成する、と主張したわけである。



⁶⁹¹ Oak Indus. (N.D. Ill.1989) at 1542-43.

CAFC は、仮に侵害用途に処方されることがあるとしても、被疑侵害医薬品が汎用品の場合には、誘引侵害の意図を認められない、とした。すなわち、

「とりわけ、被疑侵害製品に実質的な非侵害用途がある場合には、たとえ、被疑侵害者が、その製品のユーザーの中には、特許権を侵害する者がいるということを実際に認識していたとしても、侵害を誘引する意図を推認することはできないのである。」⁶⁹²として、誘引侵害を否定した。

この事件は医薬品の事案であり、被疑侵害製品自体は化合物である。そのため、CAFC は強調してはいないが、侵害用途を物自体から除去できないという事情があった。この点で、ソフトウェアなどの事案とは区別され得る可能性がある。また、ANDA の承認申請を特許権侵害とみなす 271(e)(2)(A)の文脈で CAFC が指摘していることだが、そもそも法が後発医薬品の承認手続きを簡便にしているのは、低価格の後発医薬品を促進するという趣旨からである⁶⁹³。この法政策も他の事案類型とは違いをもたらす可能性がある。

このように、この事件が医薬品の事案であることが価値判断に影響した可能性があるが、ともあれ、CAFC が、被疑侵害製品が汎用品の場合には、侵害機能を持っているというだけでは侵害とはならないと判示した点に意義がある。そして、汎用品について非侵害を導く文脈では、この考え方が後の裁判例でも引用されている⁶⁹⁴。

(6) Grokster 最判による裏書き

ア Grokster 最判

以上のように、特許法の文脈では誘引侵害においては汎用品の抗弁は使えず、しかも、あてはめまで見ると、被疑侵害製品自体が汎用品であってもそれほど多くの要件が求められていないという状況にある。そして、このような裁判例の傾向は最高裁によって裏書きされることになる。

著作権侵害が問われた Grokster 事件においては、音楽ファイルなどをインターネット上でやり取りする P2P サービスを提供することが著作権を侵害するかが問題となった。これについて、最高裁は、特許法 271 条(b)の誘引侵害の理論を著作権法に輸入して著作権の誘引侵害を認めたわけであるが、その際、汎用品と誘引侵害の関係について、多くの判示を行った。

まず、最高裁は、被疑侵害製品が汎用品である場合であっても、誘引侵害は成立するとした。すなわち、

『直接侵害を助長するための積極的な行動が... [原文ママ] 取られた』という証拠、……たとえば、侵害用途の宣伝やどのように侵害用途に使うかという指示は、被疑侵害製品が侵害に当然利用されるという積極的な意図を示すものである。そして、被疑侵害

⁶⁹² Warner-Lambert (Fed. Cir. 2003) at 1365.

⁶⁹³ Warner-Lambert (Fed. Cir. 2003) at 1359.

⁶⁹⁴ たとえば、Vita-Mix (Fed. Cir. 2009) at 1329; AstraZeneca (Fed. Cir. 2010) at 1059.

者が単に何らかの適法用途を持つ製品を販売している場合にも、侵害が助長されたことを立証することによって、責任の認定に対する法の消極的な態度が克服されるのである。」（〔〕内筆者）⁶⁹⁵

とした。

次に、最高裁は、被疑侵害製品が汎用品である場合にどういう事情があれば誘引侵害が認められるかについて説いた。その中で、最高裁は、あまりはっきりとはしないが、誘引侵害を示す事情は宣伝行為などの限られるわけではなく、たとえば、侵害の機能を除去していないことや⁶⁹⁶、場合によって製品の頒布行為自体⁶⁹⁷も誘引侵害を示す事情になるとした。

イ Grokster 最判をどう読むか？

まず、最高裁が誘引侵害における汎用品の抗弁を否定したことについては、特許権侵害訴訟における後の裁判例もこれに続いている⁶⁹⁸。

次に、問題は誘引侵害のあてはめにかかる事情である。Grokster 最判の説示があまりはっきりしないため、最高裁が誘引侵害を示す事情として、製品の設計・頒布以外の、宣伝などの行為を要求したのかどうかについては争いが生じている。

たとえば、2005 年の Samuelson の論文は、最高裁は overt act を必要としたものだと指摘している⁶⁹⁹。その実質的な理由としては、裁判官が製品の設計を判断することに適しているわけではないことが指摘されている⁷⁰⁰。

これに対して、2005 年の奥邨の論文は、最高裁は overt act を要求してはおらず、故に、侵害助長目的を備えた汎用品の頒布行為自体が侵害となりうると指摘している⁷⁰¹。

ともあれ、裁判例の中には、製品を侵害的に設計し、販売したことから誘引侵害を肯定する際に、この最高裁の overt act を不要とするような説示を引用するものが現れるようになっている⁷⁰²。

⁶⁹⁵ Grokster (2005) at 936 [Oak Indus. (N.D. Ill.1988) at 992 を引用している。また、特許法 271 条(c)の汎用品ルールが 271 条(b)に拡大しないことも明言している (at 935 n.10)。加えて、n.10 の本文は、著作権侵害の文脈において、Sony のセーフ・ハーバーは単なる製品の能力や侵害用途の認識を越えた侵害を促進する証拠のある場合には適用されないとする (at 934-35)]。

⁶⁹⁶ Grokster (2005) at 939, 939 n.12.

⁶⁹⁷ Grokster (2005) at 940 n.13.

⁶⁹⁸ Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1340.

⁶⁹⁹ Samuelson[2005] (訳・津幡[2006])・62-63 頁 [論者は、一般的に、特許法 271 条(b)項は overt act を要求しているとする (58 頁)]。

Grokster 最判の誘引侵害の基準と特許法の誘引侵害の要件論について論じるものであるが、同旨、Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])・780-781 頁。

⁷⁰⁰ Samuelson[2005] (訳・津幡[2006])・63 頁。

⁷⁰¹ 奥邨[2005]・9 頁。

⁷⁰² たとえば、Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1343.

(7) Grokster 最判後の裁判例

ア 総説

Grokster 最判後、特許権侵害の事件で、侵害製品の設計とその販売という事情から誘引侵害を認める裁判例が現れている。それらの中でリーディング・ケースは後述の Ricoh 事件であるが、それ以外も含めて、列挙して紹介する。

イ ソフトウェアの初期設定～Ricoh 事件

米国の歴史の項で詳述したが、侵害的なモジュールを組み込んだソフトウェアの提供が問題となったリーディング・ケースとして Ricoh [情報の移転速度と回転速度が環状領域の近傍で可変となる光学的ディスクドライブ装置] 事件がある。

この事件では、CD や DVD の再生や記録に用いる光学ドライブに関する発明が問題となり、被疑侵害者は OEM 生産のメーカーであり、この特許発明を実施するソフトウェアのモジュールを組み込んだ光学ドライブあるいはパソコンを生産し、パソコン・メーカーに供給していた。そこで、特許権者の Ricoh が両者を寄与侵害と誘引侵害で訴え、差止めと損害賠償を求めた。

誘引侵害の争点について、原告は次の証拠を提出していた。たとえば、被疑侵害者はそのソフトウェアを予め調整して、被疑侵害ドライブが初期設定の状態で特許方法を実施するようにしていたという証拠である。

これに対して、CAFC は、Grokster 最判を引用して、被疑侵害製品に非侵害用途がある場合には、誘引侵害を認めるには積極的な行為が要求されるとした。すなわち、

「直接侵害を助長するために取られた...[原文ママ] 積極的な行為の証拠、たとえば、侵害用途の宣伝やどのように侵害用途に使うかという指示は被疑侵害製品が侵害に用いられるという積極的な意図を示すものである。そして、被疑侵害者が単に何らかの適法用途を持つ製品を販売している場合にも、侵害が助長されたことを立証することによって、責任の認定に対する法の消極的な態度が克服されるのである。」([] 内筆者) ⁷⁰³ とした。

そして、被疑侵害者が被疑侵害ドライブを初期設定において特許発明を実施するように設計したこと自体が、この汎用品ルールを克服する事情になり得るとした。すなわち、

「被疑侵害ドライブが、実際に、非侵害の機能を実施する構成要素から分離可能な構成要素を含んでおり、かつ、その構成要素が、実際に、初期設定において、侵害機能を実施する以外の目的を持たない場合には、これらの証拠は、QSI が被疑侵害ドライブが'552 特許発明と'755 特許発明を侵害するために用いられることを意図していたとい

⁷⁰³ Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1341 [Grokster (2005) at 936 を引用している] .

う点について、事実認定上の実質的な問題を生じさせるものなのである。」⁷⁰⁴
とし、誘引侵害を否定した地裁のサマリー・ジャッジメントを取り消し、差し戻した。

差し戻し後の地裁では、陪審はメーカーと消費者に対する誘引侵害を認定した⁷⁰⁵。そして、地裁は、前述の初期設定の証拠は誘引侵害の立証に十分なものであるとして⁷⁰⁶、陪審評決を支持した。

この判決はソフトウェアの初期設定が侵害用途だったことから容易に誘引侵害を認めているように読める。他方で、前述のとおり寄与侵害の争点について、CAFCは寄与侵害の非侵害用途の有無は製品自体ではなく構成要素の観点から判断するという立場を採用し⁷⁰⁷、差し戻し後の地裁も寄与侵害を認めた陪審評決を支持している⁷⁰⁸。つまり、誘引侵害の成否が事案の結論を分けた事案ではないため、誘引侵害の説示にインパクトは少ないとも言える。

ウ 家電の侵害的な設計と初期設定～Vita-Mix 事件

家電が侵害的に設計されている場合の事案として Vita-Mix [ブレンダのエアポケット形成部を除去する方法] 事件がある。この事件も米国の歴史の項で扱ったので、ここでは簡単に紹介する。

この事件の特許発明はミキサーの中に棒を入れておくと、ミキサーを使用したときに、気泡が生じなくなるという発明である。被疑侵害者の Basic はかき混ぜ棒が取り付けられたミキサーを販売していた。特許権者の Vita-Mix が寄与侵害と誘引侵害を主張した。

誘引侵害の論点について、特許権者は、被疑侵害ミキサーが、出荷時の構成ではミキサーにかき混ぜ棒が挿入されていて、ユーザーがそのままミキサーを使えば特許権を侵害する、という設計が誘引侵害の証拠になる、と主張した。これに対して、CAFC は、Warner-Lambert 控訴審判決を引用して、被疑侵害製品が汎用品である場合には、被疑侵害者が、単にユーザーの中に特許権を侵害する者がいることを認識しているだけでは、誘引侵害の意図は推認されないとした。その上で、問題はその初期設定が侵害を導くことがあるかどうかではなく、Basic の意図が認められるかどうかである。被疑侵害ミキサーにはボールなど、かき混ぜ棒をかき混ぜるための設計がなされており、むしろ、被疑侵害ミキサーの設計に照らせば、Basic は適法用途を促進する意図を有していた、として誘引侵害を否定した⁷⁰⁹。

⁷⁰⁴ Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1343.

⁷⁰⁵ Ricoh (W.D. Wis., Mar. 23, 2010) at 12.

⁷⁰⁶ Ricoh (W.D. Wis., Mar. 23, 2010) at 15.

⁷⁰⁷ Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1337.

⁷⁰⁸ Ricoh (W.D. Wis., Mar. 23, 2010) at 9-10.

⁷⁰⁹ Vita-Mix (Fed. Cir. 2009) at 1329.

但し、この判決には寄与侵害と誘引侵害を肯定する Bryson 反対意見が付いている。Bryson 判事は、誘引侵害の論点について、Warner-Lambert 判決の事案は非侵害用途が多くあった事案であり、本件と区別される。たとえば、あるスクリューを取り外して使用すれば侵害となる装置を想定すると、製造者がそのスクリューが設置された状態で販売す

前述のように、寄与侵害の論点について、CAFCは、かき混ぜ棒をかき混ぜるという適法用途は被疑侵害ミキサーの典型的な機能であり、実質的なものであるとして、寄与侵害を否定している⁷¹⁰。加えて、この特許発明がどうして方法の発明としてクレームされているのかというと、先行技術として同じ構成でかき混ぜ機能を持つミキサーがあり、そのために、本件発明は物の発明としては特許が取れず、方法の発明としてしか特許性が認められなかった、という経緯があるようである⁷¹¹。とすると、この発明は棒のあるミキサーについての新用途の発明であり、化合物や医薬品の発明と似てくる。この判決の意義は、電機の発明でも、このように化合物に似た用途発明の場合には、**Warner-Lambert** 事件と同様に、単に侵害機能を持つ設計をしているとか、初期設定が侵害的だからといって、誘引侵害が肯定されるわけではない、という点を示した点にあると思われる。

(8) 若干のまとめ

以上をまとめると、米国の裁判例には二つの傾向があると思われる。

ひとつは、被疑侵害者が侵害機能を設計し、それを販売した場合には、その侵害機能が適法用途から分離できる場合には、誘引侵害を認める傾向である。**Oak** 事件と **Ricoh** 事件がその典型例となっている。この場合には同様に寄与侵害も認められることがある⁷¹²。

もうひとつは、被疑侵害者が侵害機能を設計し、それを販売した場合であっても、その侵害機能が適法用途から分離できない場合には、誘引侵害を認めない傾向である。**Warner-Lambert** 事件と **Vita-Mix** 事件がその典型例であり、また、著作権侵害事件であるが **Grokster** 事件もこれに含まれるのだろう。そして、この場合には、誘引侵害を認めるには侵害用途の宣伝や添付文書の記載などの **overt act** が必要とされるのだろう。この点は、次の教示ないし宣伝の項で扱う。

メタ的に考えると、この分離可能性を分水嶺にする考え方はパブリック・ドメインに対する公衆のアクセスの利益から正当化できるかもしれない。

寄与侵害の歴史の項で説いたとおり、**Sony** 最判は汎用品のルールの趣旨として適法用

れば、通常、製造者は誘引侵害の責任を負わないのであるが、他方、製造者がそのスクリーンを取り外した状態で販売すれば、たとえ、スクリーンの設置を推奨していても、誘引侵害の責任を負うのであるとし、本件は後者であることを示唆する (at 1334-35)。

しかし、スクリーンを取り付けて出荷するか否かで結論が180度変わるというルールは、実際上は、競争者にとっては不明確であり、萎縮効果が大きいように思われる。また、そのルールの下だと、出荷時の箱を大きくしたりする必要が生じ、ビジネスのコストが上がる可能性があるが、その社会的なコストを正当化するだけの侵害の減少、つまり、特許権者側の追加的な利益があるようには思えない。

⁷¹⁰ **Vita-Mix** (Fed. Cir. 2009) at 1327-28.

⁷¹¹ **Vita-Mix** (Fed. Cir. 2009) at 1323.

⁷¹² ただし、**Ricoh** 判決以前の裁判例には、この傾向に反するものもある。たとえば、**Universal Electronics** (N.D. Ill. 1994) [寄与侵害を否定。誘引侵害は判断されていない]。

途にアクセスする公衆の利益を説いた⁷¹³。これに対して、Oak 判決は、寄与侵害の文脈ではあるが、適法用途から侵害用途を分離可能である場合には、汎用品に対して排他権を認めても、公衆の利益は害されないと説いた⁷¹⁴。

とすると、典型的には、機械やソフトウェアのモジュールなどのように、設計がある程度自由で、侵害機能を容易に分離できるという場合には、汎用品に排他権を認めても公衆の利益を害さず、また、特許権者の発明のインセンティブの確保に資することになる。これに対して、既存の医薬品の新用途が特許された場合に、後発者が既存の医薬品の用途で製造・販売することを禁じることは、公衆からパブリック・ドメインを奪ってしまう。公共財は使いたい者が同時に使えるというところで世の中のためになるのであるから、パブリック・ドメインを奪うことは世の中のためにはならない（加えて、後発薬の場合には、医薬品の価格を抑えるという別の法政策もこれを後押しする）。この文脈における非侵害の事案で、問題の特許発明が用途発明であるのは、この点を象徴している。

他方で、確かに、この分離不可能な場合でも、一定割合で侵害用途への利用が生じるわけだが（たとえば、医師による適用外処方など）、どこまで特許権者のインセンティブを優先させるかは更なる他の事情（たとえば、後述の宣伝や日本法における技術思想アプローチ）に委ねるという判断なのだろう。

というわけで、設計上、侵害機能と非侵害機能を分離可能ではないが、特許権者のインセンティブを優先させる場合がないかが更に問題となるのであり、次の宣伝などの行為類型の検討が重要になってくる。

7 製品の販売の際の侵害用途の教示ないし宣伝

(1) はじめに

前項の部品の設計・販売行為で検討したように、被疑侵害製品において侵害機能と非侵害機能が分離不可能な場合には、寄与侵害も誘引侵害も否定される傾向にある。もっとも、被疑侵害製品に侵害機能がある以上、特許権者から需要を奪うわけなので、放置してよいのかが問題になる。

先に結論を示しておく、これについて、米国の裁判例は、製品の販売時に特許用途の教示や宣伝がなされていれば誘引侵害を認める傾向にある⁷¹⁵。つまり、仮に被疑侵害製品が汎用品であったとしても、侵害用途の教示や宣伝があれば、特許権者の利益を優先させるわけである。

もっとも、教示の態様も様々あるため、以下では、その態様が似た事案毎に裁判例を並べて、その判断の傾向を検討してみたい。

⁷¹³ Sony (1984) at 440-41.

⁷¹⁴ Oak Indus. (N.D. Ill.1989) at 1540.

⁷¹⁵ Chisum[2016] at §17.04 [4][f].

(2) 機械・電機・ソフトウェア

ア パッケージや製品に付属するマニュアルなどで特許用途を教示していた事案

Moleculon Res. [集合体としての回転可能なピースを伴う、パズルを形成するパターンと方法] 事件⁷¹⁶では、立体パズルの発明が問題となった。この特許発明はパズルを元の配列に戻す方法と、そのパズルの物自体としてクレームされていた。他方、被疑侵害者は **Rubik's Cube** として立体パズルを販売していた。パズルの購入者がパズルを解けば、方法の発明の侵害となる。方法の発明の侵害について、CAFC は、被疑侵害キューブにはパズルの解き方、つまり、特許方法を教示する説明書が付属しており、こういった証拠から地裁が誘引侵害を認めたことは支持できるとした⁷¹⁷。

同種の事案で誘引侵害を認めたものとして、**Johnson & Johnson** [円滑化・固定用にねじ山の上にテープを挿入したジョイント] 事件がある⁷¹⁸。

イ 広告で特許用途を教示していた事案

Chiuminatta Concrete Concepts [軟質コンクリートソーによる未硬化コンクリートの切断法] 事件⁷¹⁹は、まだ固まっていないコンクリートを切断する方法の発明が問題となった事件である。このクレームでは、どのタイミングでコンクリートを切断するかが指定されていた。つまり、どのくらい柔らかい状態から切断し始めてもいいかを記載していたわけである。他方、被疑侵害者はまだ固まっていないコンクリートを切断するためのソーを製造・販売していた。被疑侵害者の購入者がこのソーを前述のタイミングで使うと、特許権侵害となった。

被疑侵害ソーの広告では、被疑侵害ソーは「敷設したコンクリートがソーと使用者の重量を支える状態になり次第」利用できると示されていた。そこで、CAFC は、この広告によれば、被疑侵害ソーはクレームが指定するタイミングよりも早い段階からコンクリートを切断できるが、その後、つまり、クレームのタイミングにおける切断も教示している。したがって、誘引侵害が認められるとした⁷²⁰。

⁷¹⁶ **Moleculon Res.** (Fed. Cir. 1986).

⁷¹⁷ **Moleculon Res.** (Fed. Cir. 1986) at 1272 [但し、同じ被疑侵害キューブについて物の発明の直接侵害も認めている]。

⁷¹⁸ **Johnson & Johnson** (D. Del. 1977) at 727, 727 n.41 [特許発明はジョイントに用いるネジ山にテープを巻いたものであり、被疑侵害者はそのテープを販売し、その購入者が侵害品のジョイントを製作していた。裁判所は、被疑侵害者はその製品のパッケージや広告に侵害品のジョイントの作り方を記載しており、誘引侵害が認められる、とした。また、裁判所は、このテープは絶縁体を作る際にも使えるが、しかし、この用途で用いる場合には、被疑侵害テープよりも長いものでないと、作業をしばしば中断する必要が出てしまう。したがって、実質的な非侵害用途は認められず、寄与侵害が認められる、とした]。

⁷¹⁹ **Chiuminatta Concrete Concepts** (Fed. Cir. 1998).

⁷²⁰ **Chiuminatta Concrete Concepts** (Fed. Cir. 1998) at 1311-12 [寄与侵害は主張されていないようである]。

この **Chiuminatta Concrete Concepts** 事件は侵害用途を教示する広告を理由に誘引侵害を認めた典型例として引用されることが多い⁷²¹。もっとも、CAFC が依拠した広告の文言は単に適法用途のタイミングの開始時を指摘するに過ぎないものにも読めるため、やや価値判断が伝わりづらい。広告では特許権者の製品との比較がなされていたようであり⁷²²、実施品に取って代われることを謳っていた事案と見れば、腑に落ちるかもしれない⁷²³。

ウ 製品の営業において特許用途を教示していた事案

Fromberg [プラグ] 事件⁷²⁴では、自動車のタイヤの修理に用いるプラグが問題となった。この特許発明はタイヤに空いた穴に金属製のチューブを差し込んで、そのチューブの中からゴム製のプラグを押し出し、そのプラグによってタイヤの穴を塞ぐというもので、クレームはそのチューブとプラグの組合せを要求していた（下図）。但し、特許権者の実施品を一度使うと、プラグが無くなり、もう使えなくなるというものだった。被疑侵害者は、その交換用のプラグを販売しており、購入者はこのプラグを使って、特許権者の製品を再生できた。

⁷²¹ たとえば、**Chisum**[2016] at §17.04 [4][f]／チザム（竹中（訳））[2000.9]・403 頁；**Lemley**[2005] at 230／**Lemley**[2005]（訳・AIPPI 事務局[2006]）・18 頁など。

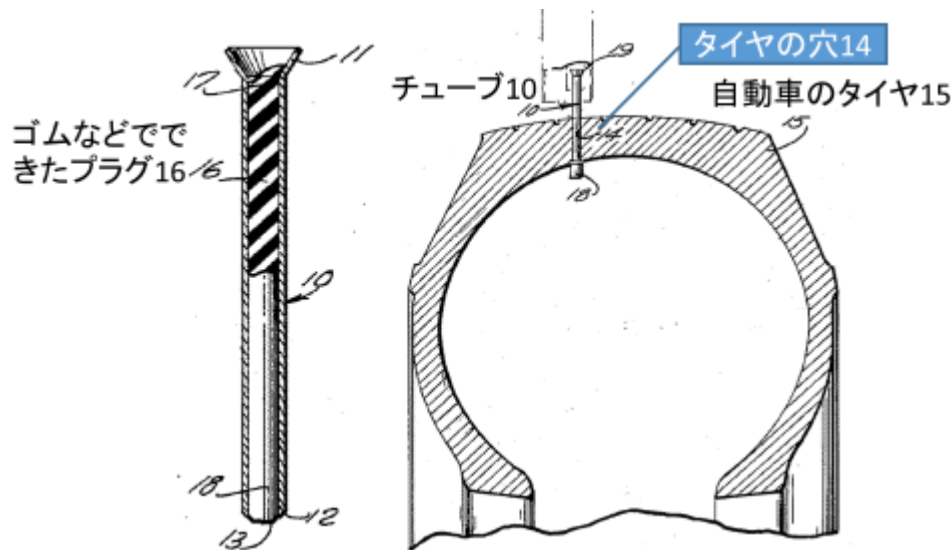
⁷²² **Chiuminatta Concrete Concepts** (Fed. Cir. 2001) at 884.

⁷²³ 加えて、クレームのタイミングよりも早いタイミングが本当に適法用途なのかという問題もあったように見受けられる。クレームでは、切断のタイミングの計測の方法があいまいだった（クレームではこのソーの柄を落とした際のへこみかたが指定されていた）。そのため、被疑侵害ソーの広告が示しているタイミングと正確な比較が困難だった、という事情があったようである（**Chiuminatta Concrete Concepts** (Fed. Cir. 2001) at 882）。

ここまで考えると、被疑侵害ソーの製造・販売行為について予備的差止めと終局的差止めが認められていることも腑に落ちる。

なお、被疑侵害ソーにはその硬さ別に何種類かあったようであり、差戻し後の損害論で、被疑侵害者は、柔らかいソーは割と固まったコンクリート用、つまり、非侵害用だったということも主張している。そのため、CAFC は、地裁が被疑侵害ソー一個あたりにつき特許権者のソー一個の逸失利益を認めたことに対し、被疑侵害製品に適法用途のある場合には、特許権者は被疑侵害者の販売行為と直接侵害との関係を立証する必要があるとして、地裁判決を取り消し、差し戻した（**Chiuminatta Concrete Concepts** (Fed. Cir. 2001) at 883-84）。差戻し後の控訴審判決を踏まえた誘引侵害における損害論の立証上の注意点については、**Ward**[2012] at 26.

⁷²⁴ **Fromberg** (5th Cir. 1963).



第5巡回区控訴裁判所は、被疑侵害者は特許発明を知りつつ、被疑侵害プラグを顧客に売り込む際、どうやってこのプラグを使い終わった特許チューブに入れて、特許権者の製品を再生するかを実演しており、侵害を誘引したものであるとして、誘引侵害を認めた⁷²⁵。

エ オンライン上のヘルプにおいて特許用途を教示していた事案

i4i [書類の構造及び内容を独立的に取り扱う方法およびその装置] 事件⁷²⁶では、カスタム XML というコンピュータ言語を編集する方法の発明が問題となった。被疑侵害製品は文書編集ソフト (Microsoft の Word) であり、ユーザーが Word を使って XML 文書を開いたり編集したりすれば、特許発明を侵害するという状況だった。

CAFC は、Microsoft はオンライン・ヘルプとユーザー・サポートにおいて、Word のカスタム XML エディターの詳細な利用方法を提供している。別途、Microsoft は、特許権者から特許発明の説明を受けていることにも照らせば、Microsoft は Word が侵害用途に利用されることを意図していると認められるとして、誘引侵害を認めた⁷²⁷。

(3) 医療機器、化学・医薬品

ア パッケージや製品に付属するマニュアルなどで特許用途を教示していた事案

Arthrocare [導電性液体内で電気外科的に組織を処置するシステムと方法] 事件では、特許発明は電気外科器具を利用して組織を切除する方法であり、被疑侵害者は電気外科プローブを製造・販売していた。特許発明のクレームを充足するにはプローブの使用時にプローブの電極を患者の体から離しておく必要があったが、被疑侵害プローブに添付されて

⁷²⁵ Fromberg (5th Cir. 1963) at 412 [寄与侵害も主張されたが、地裁が必要な事情を認定していないとして、差し戻した]。

⁷²⁶ i4i (Fed. Cir. 2010)。

⁷²⁷ i4i (Fed. Cir. 2010) at 851-852 [寄与侵害も肯定している]。

いる販売用の資料には、プローブの電極が熱いことがあるため、その電極を患者の体から離しておく旨の指示が記載されていた。CAFCはこの販売用の資料の記載などに基づいて、被疑侵害者が医者による特許発明の使用を誘引したものと認めた⁷²⁸。

イ 医薬品の添付文書で特許用途を教示していた事案

医薬品の事案については、ハッチ・ワックスマン法やFDAの承認申請手続きなど、この産業特有の事情があるため、別個に論じる必要があるが、ここでは添付文書に関する典型例を紹介しておきたい。

AstraZeneca [呼吸性疾患治療方法] 事件⁷²⁹では、ブデソニドという化合物を喘息などの呼吸器疾患の治療に用いる発明が問題となった。侵害が問題となったクレームは方法の発明である。被疑侵害者は製薬メーカーであり、FDAから後発薬(ANDA)の販売承認申請を得た。特許発明の処方方法は一日一回の処方であるが、被疑侵害者が承認を得たラベルには、一日二回の処方と記載されていたが、他方で、服用量を段々と減らすことが推奨されていた。

CAFCは、医師や患者がラベルの指示どおりに服用量を減らしていけば、患者の中には被疑侵害医薬品を一日一回服用する者も現れる。そして、被疑侵害者はこのラベルがこのような侵害の問題を引き起こすことを認識しながら、ラベルの修正をFDAに申請することなく、被疑侵害医薬品の発売を企図したものであり、誘引侵害が認められる、とした⁷³⁰。

そして、CAFCは、被疑侵害者が市場に参入すれば、特許権者は回復不能な損害を受けるとおそれがあるとして、被疑侵害者が被疑侵害医薬品を発売することを禁止する仮の差止めを認めた⁷³¹。

ウ 製品のチラシや広告で特許用途を教示していた事案

Johns Hopkins University [人幹細胞] 事件⁷³²では、骨髄移植用の幹細胞に関する物と方法の発明が問題となった。被疑侵害者は抗体を開発し、医師がその抗体を利用して細胞を純化する医療機器を製造・販売していた。裁判所は、被疑侵害者は被疑侵害製品のチラシにおいて、原告の特許発明を知っていたにもかかわらず、被疑侵害製品を利用すれば高い純化率(特許発明の純化率)を達成できると謳っていた。純化率が高ければ高いほど、望ましいことに照らせば、被疑侵害者はユーザーが侵害用途に用いることに気付きつつ、これを誘引したものである、として誘引侵害を認めた⁷³³。

⁷²⁸ Arthrocare (Fed. Cir. 2005) at 1377.

⁷²⁹ AstraZeneca (Fed. Cir. 2010).

⁷³⁰ AstraZeneca (Fed. Cir. 2010) at 1060.

⁷³¹ AstraZeneca (Fed. Cir. 2010) at 1061-63.

⁷³² Johns Hopkins University (D. Del. 1996).

⁷³³ Johns Hopkins University (D. Del. 1996) at 319 [なお、寄与侵害は主張されていない]。

(4) 若干のまとめ

ア 基本的な規範

侵害用途の教示が誘引侵害の証拠になるかについては、裁判例の立場は基本的には一貫している。最近のリーディング・ケースとしては次のものがよく引用されるように思われる。

まず、著作権侵害事件であるが、**Grokster** 最判は、侵害を助長する教示の証拠は誘引侵害の証拠になるとした。すなわち、

「証拠が被疑侵害製品の性質や被疑侵害製品が侵害用途に供されることがあるという認識を超えるものである場合、ないし、証拠が侵害を助長する言葉や行動を立証する場合には、**Sony** 最判の汎用品ルールが責任を免除することは無いのである。」⁷³⁴ とした。

次に、特許権侵害事件の **Ricoh** 事件でも、CAFC によって、この最判の説示が誘引侵害が認められる場合として引用されている⁷³⁵。そして、この **Ricoh** 事件の説示が後の裁判例でも引用されている⁷³⁶。

イ 教示があれば常に排他権を認めてよいのか？

なお、このように特許法の事案では産業を問わず、教示があれば割と簡単に誘引侵害が認められている。これと対照的に思われるのが、著作権法の事案である。たとえば、ビデオデッキについて、ベータマックス最判は、被疑侵害製品の説明書に放送番組を録画してライブラリできると書いていたにもかかわらず⁷³⁷（これ自体はフェアユースとは判断されていない）、寄与侵害を認めなかったし、**P2P** のファイル共有サービスについて、**Grokster** 最判は、被疑侵害者が音楽ファイルなどの違法な共有に依拠するビジネスをしていたことを強調している⁷³⁸。

この特許法の事案と著作権法の事案の処理の違いは何だろうか。これはおそらく、排他権を設定することの記述的な意味に関わってくる。つまり、特許法の事案の場合、権利者は基本的には一人であるから、排他権を設定すれば取引が行われ易いという関係にあるが、著作権の事案の場合にはそうではないということである。このアンチ・コモنزの問題は、

⁷³⁴ **Grokster** (2005) at 935.

また、”Evidence of ‘active steps...’ “ (at 936) のくだりも後に合わせて引用されることがある（たとえば、**Ricoh** (Fed. Cir. 2008) at 1341; **AstraZeneca** (Fed. Cir. 2010) at 1059）。

⁷³⁵ **Ricoh** (Fed. Cir. 2008) at 1341. 但し、この事件自体は侵害機能の設計による寄与侵害と誘引侵害を認めたものであり、教示が強調された事案ではない。

⁷³⁶ **AstraZeneca** (Fed. Cir. 2010) at 1059.

⁷³⁷ **Sony** (1984) at 459.

⁷³⁸ **Grokster** (2005) at 939-940.

この権利者の数の問題が宣伝などの行為の侵害判断に関係している可能性があることを示唆している可能性があるのである⁷³⁹。

(5) 差止めの範囲

なお、ここでラベルや添付文書などの教示を根拠に間接侵害を認めた事案について差止めの範囲を見ておきたい。

被疑侵害製品自体は汎用品であるが、侵害用途を記載したラベルや文書が添付されている事案でラベルの修正の範囲で差止めを認めたものとして、**Braintree** [りん結合剤を用いた高りん酸塩血症の予防および治療法] 事件⁷⁴⁰がある。

この事件の特許発明は食後のりんの吸収を抑えて、腎臓病などを予防・治療する方法の発明である。この発明は、要するに、酢酸カルシウムが従来品よりもりと結合する力が強いため、これをりん結合剤として食後に飲むという用途で使おうという発明のようである。他方、被疑侵害者は“**Calphron**”という名称で酢酸カルシウムを販売していたが、被疑侵害者はこれはりん結合剤ではなく、カルシウムのサプリメントとして販売されており、特許権を侵害しないと主張した。

裁判所は、被疑侵害医薬品の服用方法や化合物の含有量が特許発明の実施品と同じであり、被疑侵害医薬品はりん結合剤として販売されているとして、侵害を認めた陪審評決を是認した⁷⁴¹。その上で、裁判所は終局的な差止めを次の条件で認めた。第一に、被疑侵害者が酢酸カルシウムをりん結合剤として販売・することの禁止⁷⁴²、第二、特許権者の医薬品と被疑侵害医薬品が代替可能であるとの誤解を避けるために、この差止め命令を被疑侵害者の取引先に送付すること⁷⁴³、および、第三に、被疑侵害医薬品のラベルに食事中に服用しないこと、かつ、りん結合剤として使用しないことと記載し、また、医薬品の名称を“**Calphron**”から変更すること⁷⁴⁴が命じられた。

⁷³⁹ 著作権の事案と特許権の事案では権利者の数の違いがあり、それが侵害判断に影響するという発想は田村善之教授のご指摘に負う。

なお、間接侵害の主観的要件における認識の対象を論じる文脈であるが、特許権と著作権で認識の対象を同じに考える必要は無いとするものとして、**Sichelman**[2011] at 47 n.68 [ただし、論者は特許権の間接侵害については行為の認識で十分であるとし (at 47), この同じ要件を適用しても、**Google** などの著作権侵害は否定されたとする (at 47 n.68)] .

⁷⁴⁰ **Braintree** (D. Kan. 2000).

⁷⁴¹ **Braintree** (D. Kan. 2000) at 1130-31 [それが寄与侵害なのか誘引侵害なのかは明示されていない] .

⁷⁴² **Braintree** (D. Kan. 2000) at 1141.

⁷⁴³ **Braintree** (D. Kan. 2000) at 1137-38, 1141.

⁷⁴⁴ **Braintree** (D. Kan. 2000) at 1138, 1141 [食事中に酢酸カルシウムを服用することはりん結合剤としての用途に適するが、カルシウムを摂取することに不向きとされている (at 1130-31)。また、“**Calphron**”という名称は“**Cal**”がカルシウムを、“**phron**”が腎臓を連想させるとされている (at 1131, 1138 and n.8)] .

日本法の問題意識から見たこの判決の特徴は、被疑侵害者の販売先を限定せずに販売の差止め認めていることと、ラベルと名称の変更を命じていることだろう。つまり、取引先に着目して差止めの範囲を制限するという近年の日本の有力説が採る手法は採用せず、むしろラベルの問題としているのである。加えて、特許権者が被疑侵害医薬品の酢酸カルシウムの含有量を変更することを求めていたことに対して、裁判所は、上記第一から三の差止めによって十分特許権者の利益を保護できるとして、この含有量の変更の申立てを拒絶している⁷⁴⁵。つまり、ラベル中心に差止めの範囲を調整するという裁判所の姿勢が読み取れる。

他方で、AstraZeneca〔呼吸性疾患治療方法〕事件では、CAFCは用途発明に基づいて後発医薬品の販売について誘引侵害を認めている。そして、被疑侵害者が市場に参入すれば、特許権者は回復不能な損害を受けるおそれがあるとして、被疑侵害者が後発医薬品を製造・販売することを禁じる仮の差止めを認めている⁷⁴⁶。

この判決の差止命令には特にラベルなどの変更命令などを含んでいないようであるが、他方で、CAFCは医薬品のラベルの修正を念頭に置いているようである。すなわち、誘引侵害の論点について、被疑侵害者とそのアミカスは後発医薬品メーカーの板挟み状態について問題提起した。すなわち、FDAが要求しているラベルが誘引侵害の根拠となり得るような場合、申請者は、FDAに従って侵害訴訟のリスクを負うか、FDAに従わずに問題の記載を除外して、承認申請を拒絶されるかというジレンマに直面すると主張した。これに対して、CAFCは、仮にFDAがラベルの修正の申立てを拒絶するようであれば、被疑侵害者はそれに対して不服を申し立てることができるとして、被疑侵害者の主張を退けている⁷⁴⁷。

このようにラベルなどの記載が間接侵害の成否に関わる場合には、裁判所は、明示的にラベルの変更を求めるかどうかはともかく、差止めの範囲がラベルの修正にとどまることを念頭に差止めを許容していると言えるかもしれない。

⁷⁴⁵ Braintree (D. Kan. 2000) at 1137.

この点を強調するものとして、Chisum[2016] § 17.04 [4][f].

⁷⁴⁶ AstraZeneca (Fed. Cir. 2010) at 1061-63.

⁷⁴⁷ AstraZeneca (Fed. Cir. 2010) at 1061.

第5 間接侵害の効果論

1 はじめに

日本法の歴史の項で述べたように、多機能型間接侵害の要件論のハードルを低くし、被疑侵害製品が公知物質であっても不可欠性要件や非汎用品要件を満たすように解した上で、パブリック・ドメインに対する調整は効果論（あるいは主観的要件と連動させた効果論）で行うというのが近時の一定の傾向である⁷⁴⁸。こういった日本の問題関心から見れば、米国における効果論レベルの調整がどのようになされているのかが貴重なものになる。また、日本の近時の問題意識には効果論を主観的要件と連動させることも含まれていることからすれば、効果論と主観的要件との関係という視点から米国の議論や実践を見ることも大切なことになってくる。そこで、以下では、こういった問題意識を持って、米国の効果論における歴史的な展開と具体的なあてはめを追ってみたい。

2 主観的要件と損害賠償

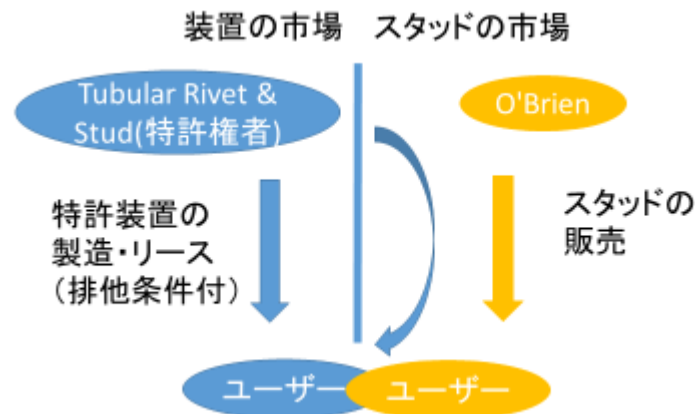
(1) 1952 年法以前～Tubular Rivet & Stud 事件・基準時遅めアプローチ

1952 年法以前の裁判例にも、今で言うところの誘引侵害の意図の要件の時的問題を論じるものがあった。

Tubular Rivet & Stud 判決は、差止め判決以後にのみ誘引侵害者は侵害を回避する義務を負い、かつ、その義務に反した場合にのみ不法行為となる、という立場を示している。

この判決が何をしたいのかは事案を見ると分かってくる。Tubular Rivet & Stud 事件で問題となったことは、典型的な特許権侵害ではなく、むしろ債権侵害である。すなわち、特許権者の Tubular Rivet & Stud 社は特許装置をリースしていたが、その際、消耗品のスタッド（靴に用いる鋌のようである）を特許権者からのみ買う旨の条件を付けていた。これに対して、被疑侵害者の O'Brien はそのスタッドを売っていたが、特許権とリースの条件を知っていた。もっとも、このスタッド自体は汎用品であり、特許装置以外にも用いることができた。

⁷⁴⁸ 主観的要件の判断基準時を前にずらすことで差止めの範囲を制限するものとして、潮海[2012]・297 頁、井関[2014]・159 頁。主観的要件における認識の対象や性質を加重することで差止めの範囲を制限するものとして、中島[2017.1]・127-128 頁、平嶋[2014.9]・71-73, 73 頁、同頁注 45、西[2014.4]・13 頁右、東海林[2014]・364-365 頁。差止適格性を要件論ではなく効果論で処理することで広く損害賠償責任を認めるものとして、愛知[2014.9]・56 頁



この事情の下で、裁判所は、単に侵害通知によって被疑侵害者に侵害の調査義務を負わせると、自らの危険で特許権の有効性や侵害の事実を調べないといけなくなる⁷⁴⁹。そこで、判決が下されることによって初めて不法行為となり、また、その差止めの主文の範囲で、調査義務を負うものとすべきである、とした⁷⁵⁰。具体的な差止めの内容としては、購入者からスタッドの用途を聞いて、特許装置と用いるかどうかを調べろということのようである⁷⁵¹。

要するに、判決が下されることが意図の要件になるというわけである。そのため、後述する評決や判決の際に意図を認める説よりも被疑誘引侵害者に有利なものとなる。Tubular Rivet & Stud の説の場合、判決の差止命令に書いてあること以外は依然として適法だからである（評決時説などでは、その時点以降の万人に対する間接侵害行為が禁止され得る）。

(2) Hewlett-Packard 基準対 Manville 基準時代

ア 基準時早めアプローチ？

主観的要件の判断基準時について、行為開始時説を前提にしているように読めるものとして、2001 年の Rader の論文がある。

Rader は、誘引侵害の認識の対象について、侵害の認識説（Manville 基準）ではなく、行為の認識説（Hewlett-Packard 基準）を支持するが、その理由として、侵害の認識説だと特許権が弱くなりすぎることを指摘している。すなわち、侵害の認識説だと、弁護士から非侵害の意見書（rubber-stamped）を得るだけで、侵害を回避できることになりかねない。しかし、そうだとすれば、直接侵害がユーザーの手元で起きるような産業では、いかにその発明が保護に値するものでも、特許権者は投資を回収できなくなってしまう、妥当ではない、というのである⁷⁵²。

⁷⁴⁹ Tubular Rivet & Stud (C.C.D. Mass. 1898) at 203-04.

⁷⁵⁰ Tubular Rivet & Stud (C.C.D. Mass. 1898) at 204-05, 205-06.

⁷⁵¹ Tubular Rivet & Stud (C.C.D. Mass. 1898) at 202, 206.

⁷⁵² Rader[2001] at 330-31.

Rader は認識の時的問題を明示的に論じていないようであるが、後述の Holbrook の論文において、この Rader の主張が行為開始時説を前提としていると指摘されている⁷⁵³。

イ 基準時真ん中アプローチ

差止めや将来の損害賠償責任における主観的要件の判断基準時がいつかについては、Holbrook の 2006 年の論文が初めて意識的に論じたようである。

それによれば、Holbrook は、行為の認識説では無害の誘引者が責任を負いかねない一方で、侵害の認識説ではそれを回避できるとする文脈において、侵害の認識説では主観的要件の判断基準時は判決時だとしている⁷⁵⁴。すなわち、非侵害の確信が問題となるのは、実際には直接侵害があったと裁判所で判断された場合だということになるが、だとすれば、差止めなどの将来の救済を否定する理由はない⁷⁵⁵。そして、Rader が指摘するように、非侵害の錯誤を抗弁として認める立場では、弁護士の意見書をもらうだけで簡単に誘引侵害を回避できるという問題がある。しかし、判決後の責任は免れないとすれば、弁護士も最低限弁護士倫理に反し得る分だけ意見書の起案に慎重になるため、ラバースタンプに損害賠償責任を免れさせる抗弁の効力を認めても良い、とされる⁷⁵⁶。

(3) DSU 大法院判決・Global-Tech 最判以降

判決後の責任について立場を示唆した裁判例としては、Bose 事件の CAFC 判決がある。この Bose 控訴審判決は、評決時説を示唆した⁷⁵⁷。

この事件では、被疑誘引侵害者の SDI は弁護士から特許権が無効であるとの意見書を得ていた。地裁はこの意見書を根拠に、SDI の評決後の責任も免除する旨のサマリー・ジャッジメントを下した。これに対して、特許権者の Bose が控訴したものである。CAFC は、特許権の有効性と侵害の有無は陪審の判断事項であるが、だとすれば、評決の後には、侵害を否定する意見書が SDI を免責することはない、と判示し、地裁のサマリー・ジャッジメントは不当であるとした⁷⁵⁸。

もっとも、Bose 判決は無効の意見書が問題となった事案であり、この判決の後に、Commil 最判が無効の確信は誘引侵害に対する抗弁とはならないという立場を採用したため、Bose 判決には先例としての価値は無いと指摘されている⁷⁵⁹。そのため、結局のところ、将来の救済に対する主観的要件の判断基準時について明確に判示した裁判例は

⁷⁵³ Holbrook[2006] at 406.

⁷⁵⁴ Holbrook[2006] at 406-07.

後の文献でこれを支持するものとして、Rantanen [2011] at 1603-04 n.162.

⁷⁵⁵ Holbrook[2006] at 406-07.

⁷⁵⁶ Holbrook[2006] at 410-11.

⁷⁵⁷ Bose (Fed. Cir. 2014) at 1023.

⁷⁵⁸ Bose (Fed. Cir. 2014) at 1023.

⁷⁵⁹ Holbrook[2016] at 1042.

Commil 最判までの間には存在しないと指摘されている⁷⁶⁰。

(4) Commil 最判以降

Commil 最判は、誘引侵害について、無効の確信は主観的要件を否定しないが、非侵害の確信は主観的要件を否定するとした。もっとも、実際に裁判所で直接侵害が否定される場合には、間接侵害もそれに従属して、そもそも間接侵害が否定される。とすると、非侵害の確信が問題となるのは、実際には直接侵害があったと判断された場合だということになるが、Commil 最判は、その場合に差止めや将来の損害賠償責任が否定されるかについては判断していない、という指摘がなされた⁷⁶¹。

この問題について、Holbrook の 2016 年の論文は、2006 年の論文と同様に、非侵害の確信は過去の損害賠償責任を免責するのみで、差止めや将来の損害賠償責任は否定しない、と主張した⁷⁶²。Holbrook によれば、非侵害の錯誤を抗弁として認める立場では、弁護士の意見書をもらうだけで簡単に誘引侵害を回避できるという問題が従来から指摘されているが、判決後の責任は免れないとすれば、意見書を出す弁護士も慎重になるから良い、とされる⁷⁶³。

(5) Akamai ショック～意図のハードルを迂回する説の登場

ア 問題の所在～そもそも主観的要件は必要か？

米国の歴史の項で紹介したように、誘引侵害（と寄与侵害）の意図の要件については議論が多い。そして、DSU 大法廷判決が認識の対象として特許権侵害の事実を要求し、また、Global-Tech 最判が認識の性質として、厳格責任を否定し、あくまでも主観的な認識を要求したために、この意図の要件のハードルは高いものとなっている。つまり、被疑侵害者が意図の要件に逃げ込める環境が整っているわけだが、これを問題視する見解が現れてきた⁷⁶⁴。

また、方法クレームの一部実施が問題となった Akamai 事件⁷⁶⁵も念頭に入れて、クレーミングとの関係でも問題が指摘されるようになっている。すなわち、製品のクレームと比較して、方法クレームだけが一部実施の場合の単一主体のハードルや間接侵害の場合の意図のハードルに直面するのはおかしいという問題意識である⁷⁶⁶。

⁷⁶⁰ Holbrook[2016] at 1042.

⁷⁶¹ Holbrook[2016] at 1039, 1041.

⁷⁶² Holbrook[2016] at 1041-42 [但し、差止めには eBay 最判の 4 要件を満たすことが要件となる、とする (at 1041-42 n.188)] .

⁷⁶³ Holbrook[2016] at 1043-44.

⁷⁶⁴ Sichelman[2013] at 342-43; Karshtedt[2017] at 586-92, 627-28.

⁷⁶⁵ Akamai (U.S. 2014).

⁷⁶⁶ Karshtedt[2017] at 647-48. 一部実施について、Holbrook[2017] at 1047-49.

イ Akamai 事件後の展開

(ア) 因果責任説

Karshtedt の 2017 年の論文は、因果責任 (causal responsibility) 法理というものを打ち出して、直接侵害、つまり、厳格責任の範囲を拡げる。そして、これまで間接侵害の問題とされ、主観的要件のハードルを越えなければいけなかった事案を厳格責任の枠にはめ、それによって主観的要件を迂回することを提案する⁷⁶⁷。

Karshtedt の問題意識はとりわけ方法クレームが容易に回避されることにある。方法クレームの場合、製品の製造者は、実施行為をユーザーに任せることによって、直接侵害ではなく間接侵害の問題にして、主観的要件に逃げ込むことができるからである。そして、被疑侵害製品がその特許方法の用途しか持たない場合にも、被疑侵害者が主観的要件を盾にできることがとりわけ問題だ、とする⁷⁶⁸。具体的な要件論としては、製造業者がユーザーの行為を惹起した場合には、製造業者は直接侵害の責任を負う。ユーザーの行為を惹起したかどうかを判断するには、製造業者がユーザーが実施行為をする理由を与えたこと、および、ユーザーが受動的であることの二つの事情が重要となる、とする⁷⁶⁹。また、具体的な法律構成としては、「にのみ」品の販売を方法発明の「使用」と構成すること、あるいは、それが文言上難があるというのであれば、誘引侵害の意図を段階的に理解して、「にのみ」品の販売の場合には低い段階の意図によって（特許権の認識を不要とすることによって）誘引侵害を満たすと構成することを提案する⁷⁷⁰。

(イ) 発明の販売説

また、Karshtedt と同様の問題意識から、やはり、方法クレームについて直接侵害の範囲を拡げる見解が主張されている。Holbrook の 2017 年の論文は、271 条(a)を文字通りに読めば、方法の発明であっても、その販売は直接侵害を構成する。とすれば、方法の発明の実施行為を使用に限定する理由は無く、たとえば、「にのみ」品の販売は方法の発明の直

⁷⁶⁷ Karshtedt[2017] at 630.

⁷⁶⁸ Karshtedt[2017] at 577-80 [経済分析の文脈として、at 625-26] . なお、実施行為の一部をユーザーに任せることによって一部実施の問題ともできるので、Karshtedt の問題意識は一部実施にも向いている。

⁷⁶⁹ Karshtedt[2017] at 628 [具体的なあてはめとして、at 630] .

また、Karshtedt は、因果責任説においては、被疑侵害者の行為の悪性よりも、直接実施者の性質、つまり、直接実施者が特許権を調査する義務を持たず、受け身の状態にあるかどうかが決め手だとする (Karshtedt[2017] at 633-36)。

⁷⁷⁰ Karshtedt[2017] at 631-32.

厳密に言うと、Karshtedt は、「にのみ」品でもユーザーが受け身かどうかで更に分ける。そして、ユーザーが受け身かどうかは因果責任の決め手であるから、ユーザーが受け身であるときは主観的要件は低くてよく、そうでなければ、「にのみ」品でも主観的要件は高くてよいとする。そして、271 条(c)項はユーザーがプロで、侵害調査を期待されるような者、つまり、受け身ではない者の場合に適用される、とする (因果責任は 271 条(c)項の存在と矛盾しないかという文脈で、Karshtedt[2017] at 632-36)。

接侵害を構成する，とする⁷⁷¹。

(ウ) 評価

Karshtedt を中心とする，直接侵害を拡大すべきとする指摘にはいくつか重要な示唆がある。

ひとつは，主観的要件のハードルを設けるべき場合とそうでない場合の区別である。Karshtedt は、「にのみ」品の場合（そして，この場合は，ユーザーが導管と言いやすくなるが⁷⁷²），製造者はユーザーの行為について調べることは無いのだから，厳格責任で良いとする⁷⁷³。日本法から見ると，「にのみ」型間接侵害と多機能型間接侵害の境界について，一定の理論的な根拠を提示してくれている。

更にこの点についての Karshtedt の重要な示唆は，「にのみ」品の提供の中にもルールを分けるかも知れない二つの類型があることを指摘した点にあるように思われる。Karshtedt は，「にのみ」品だったら因果責任で直接侵害か（低い意図の）誘引侵害になるのだとすれば，寄与侵害の条項は要らないのではないか，という仮想反論に対して，いや，「にのみ」品の購入者がプロだったら，そのプロ・ユーザーに侵害調査させればいいから，その類型では二次的責任を限定してもよく，故に，（高い意図の）寄与侵害が適用されるのだ，とする⁷⁷⁴。

ともあれ，Karshtedt が重要だと考えていることは，おそらく，侵害判断の費用なのであろう。そして，なるべく侵害判断費用が低いところに排他権を置こうと思っているのだろう⁷⁷⁵。とすると，「にのみ」品だからといって，常に製造者にまで責任を拡大することが世の中のコストを減らすことにはならないということなのだろう。Karshtedt 自身は具体的な例を挙げていないが，たとえば，製造者が単なる下請けに過ぎず，侵害調査の能力を持たないような場合がこれに当てはまり，厳格責任から解放する（つまり，損害賠償義務から解放する）ことが選択肢としてあり得るということなのだろう。

⁷⁷¹ Holbrook[2017] at 1052-53, 1055-56.

⁷⁷² Karshtedt[2017] at 630.

⁷⁷³ Karshtedt[2017] at 625-26.

⁷⁷⁴ Karshtedt[2017] at 632-36.

なお，実は，このように供給先が誰かで間接侵害の成否を分けるという方策は，CAFC においても示唆されている。この文脈で Karshtedt 自身は引用してはいないが，Ricoh 事件がそれである。

Ricoh 事件では，被疑侵害者は光学ディスク・ドライブを OEM 生産し，それをパソコン・メーカーに供給し，ひいて，消費者がこのドライブを使って特許発明を実施していた。CAFC は，この被疑侵害者にメーカーと消費者に対する誘引侵害が成立する可能性があるとした上で，しかし，差戻し後の地裁の判断次第で，メーカーに対する誘引侵害と消費者に対する誘引侵害の結論は違ってよい，とした（Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1343. 但し，どちらに責任が肯定されるかは示唆していない）。

⁷⁷⁵ 間接侵害制度の経済分析の文脈で，侵害「判断」費用とははっきりとは述べないが，参照，Karshtedt[2017] at 575-76, 619, 625.

もうひとつは、因果責任があてはまる、つまり、厳格責任が妥当する具体的な事案類型の示唆である。Karshedt は、因果責任があてはまる事案類型として、方法クレームのうち、ソフトウェアの事案⁷⁷⁶、医療機器の事案⁷⁷⁷、医薬品の事案⁷⁷⁸、および、診断キットの事案を指摘している⁷⁷⁹。加えて、明瞭でない事件もあるものの、ここで引用されている事案は、おおむね、非侵害製品やその説明書が特許方法にのみ向いているという事案である。日本においては、これらの事案類型でも、普通は、物の発明としてクレームすると思われる（むしろ、医療機器と医薬品については、方法の発明としては特許できないと解されている）。とすると、Karshedt の指摘は日本においては妥当する領域が少なくなるが、裁判例では物の生産が医師や患者の手元で生じた事案がある⁷⁸⁰。Karshedt の指摘は、日本においても、事案類型別に厳格責任の可否を考える契機を与えてくれると思われる。

(6) 事案類型別の検討

ア はじめに

以上は歴史的あるいは理論的な分析だったが、この項では実際に米国の裁判所がどのような事案についてどのように主観的要件を判断しているのかを見ていきたい。以下では概ね時系列的に見て行為が早い順に並んでいる。

イ 特許出願の認識

特許出願の事実を知っていただけでは誘引侵害の主観的要件を満たさないとしてものと、Young Dental 事件〔使い捨て予防処置アングル装置〕⁷⁸¹がある。この事件の特許発明は歯科用のプロフィ・アングル（DPA）であり、歯を洗浄したり研磨したりする際に使用される歯科用器具のようである。被疑侵害者は直接侵害を主張されている会社の株主

⁷⁷⁶ Lucent Technologies II (Fed. Cir. 2009) [非侵害用途の実質性は個々のツール毎に判断するとして、寄与侵害と誘引侵害を肯定]；i4i (Fed. Cir. 2010) [非侵害用途の実質性は個々のツール毎に判断するとして、寄与侵害と誘引侵害を肯定]。

⁷⁷⁷ Tyco Healthcare (N.D. Cal. Aug. 23, 2010) [一部の製品について、被疑侵害者が主張する非侵害用途には、証拠上、治療方法としてのリスクが認められる可能性があり、この非侵害用途が実質的とは言えない可能性があるとして、寄与侵害を否定すべきというサマリー・ジャッジメントの申立てを却下した。また、一部の製品について、被疑侵害製品の指示に従えば、証拠上、必然的に直接侵害を惹起する可能性があるとして、誘引侵害を否定すべきというサマリー・ジャッジメントの申立てを却下した]；Smith & Nephew (Fed. Cir. 2013) [被疑侵害者が特許権を認識しつつ、その特許方法に沿う説明書を起案した事案で、寄与侵害と誘引侵害を否定するサマリー・ジャッジメントを下した地裁判決を取り消した]。

⁷⁷⁸ AstraZeneca (Fed. Cir. 2010) [被疑医薬品のラベルによって必然的に特許方法が実施されるとして、誘引侵害を肯定した]。

⁷⁷⁹ Karshedt[2017] at 630.

⁷⁸⁰ 医薬品について、大阪地判平成 24.9.27 [ピオグリタゾン]，東京地判平成 25.2.28 [ピオグリタゾン]，医療機器について，東京地判平成 23.6.10 [胃壁固定具]。

⁷⁸¹ Young Dental (E.D. Mo. 1995)

兼事務職員である。被疑侵害者は会社においてプロフィ・アングルに取り付けられるカップの製造に関わり、必要な部品の調達などにあたっていた。また、そのカップの設計に用いる CAD のソフトウェアの使い方を会社の従業員に指導していた⁷⁸²。

裁判所は、誘引侵害の主観的要件が認められるためには特許権の認識を要するとした⁷⁸³。その上で、前述の問題の行為の時点においては、被疑侵害者は特許権者のプロフィ・アングルを目にしているが、このプロフィ・アングルの表示は単に特許出願中ということを示すのみであった。したがって、特許権が付与されたこととその特許権が会社の製品をカバーすることを知ったのは侵害警告を受けた後であり、それは問題の行為の終わった後であるとして、主観的要件を否定し⁷⁸⁴、誘引侵害を否定するサマリー・ジャッジメントを下した。

被疑侵害者は実は元は特許権者に勤めており、特許権者を退職後に今の会社を立ち上げたという経緯がある。そのため営業秘密の不正利用に関する主張もなされている（いずれも請求が否定されている）。その意味で、背景事情はよく分からないが、被疑侵害者がわざわざ標的にされたという気にもさせる事件である。もっとも、事案から離れて理論的に見ても、間接侵害について厳格責任（あるいは特許権の認識不要説）に立つ論者でさえ、その根拠として特許公報が頒布されており、公衆に対する通知が足りていることを理由としている⁷⁸⁵。とすると、誘引行為の時点で単なる特許出願中の認識しか無い場合には、間接侵害の主観的要件は否定されるところとも十分あり得るのだろう⁷⁸⁶。

ウ 行政上の規制

特殊な場合として、行政上の規制のために被疑侵害者が市場に参入する際に特許権の認識を得る場合がある。その好例が後発医薬品の FDA（米国食品医薬品局）による承認の場面である。1984 年に Hatch-Waxman Act⁷⁸⁷が成立したが、そこでは特許権の侵害を防ぐいくつかの仕組みが設けられた⁷⁸⁸。第一に、先発医薬品の申請者が関係する特許権の特許番号と存続期間の満了日を FDA に通知することされた（連邦食品・医薬品・化粧品法 355

⁷⁸² Young Dental (E.D. Mo. 1995) at 1347.

⁷⁸³ Young Dental (E.D. Mo. 1995) at 1348.

⁷⁸⁴ Young Dental (E.D. Mo. 1995) at 1348-49. 加えて、そもそも、問題の行為はプロフィ・アングル自体ではなく、それに取り付けるカップについての行為であり、直接侵害を誘引する行為とは認められない、ということも指摘している（Young Dental (E.D. Mo. 1995) at 1349）。

⁷⁸⁵ Howson[1895] at 175; Kumar[2012] at 756.

⁷⁸⁶ なお、特許付与前の損失補償の事案で誘引行為を否定したものであるが、結論同旨、Aluminum Extrusion (C.D. Cal. 1966) at 224.

⁷⁸⁷ Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984, Public Law No.: 98-417.

⁷⁸⁸ 趣旨について、同旨、Eli Lilly (1990) at 676-77.

条(b)(1))⁷⁸⁹。これがいわゆるオレンジ・ブック⁷⁹⁰になる。第二に、後発医薬品の申請者は申請時に FDA に特許権を侵害していないことの証明書を添付することされた(355(b)(2)(A), 355(j)(2)(A)(vii))⁷⁹¹。第三に、後発医薬品の申請者が上述の証明書において関係する特許権が無効または非侵害だと主張した場合には、後発医薬品の申請者はその特許権者に通知を送る必要がある。この通知にはその特許権が無効・非侵害の理由を記載しないとイケない(355(b)(3)(B), 355(j)(2)(B)(ii))⁷⁹²。そして、この通知に対して特許権者が侵害訴訟を提起すれば、後発医薬品の申請は判決が出るまで承認されないことになる(355(c)(3)(C), 355(j)(4)(B)(iii))⁷⁹³。なお、合わせて、特許法 271 条(e)(2)で後発医薬品の申請が侵害行為とみなされることになっている⁷⁹⁴。

後発医薬品メーカーはこの承認手続きを通して事前に特許権の認識を得る。加えて、後発医薬品の製造・販売の前に訴訟で侵害の成否が判断されるため、他の産業とは違った考慮が必要になるかもしれない。たとえば、そもそも医薬品が侵害品か適法品か分からないというペンディングの状態が基本的には想定されてないため、メーカーがビジネスに参入できないとか、下流の者の購買行動が萎縮するとかいったことをあまり考えなくてよい可能性がある⁷⁹⁵。もちろん、常にこういう事前調整にひっかかるわけではない⁷⁹⁶。

エ 製品の開発

(ア) 状況証拠による認定例

被疑侵害者が製品を開発する段階で間接侵害の主観的要件を認めたものもある。

たとえば、被疑侵害者が特許権者から特許発明の樹脂の製法を教えてもらい、その製法を自分の商標のライセンシーに教えて、実施させていた事案で、誘引侵害を認めて、直接侵害者と同じ損害賠償責任を認めた Water Technologies [水の殺菌に使われる混合型多ハロゲン樹脂] 事件における CAFC 判決⁷⁹⁷がある。

⁷⁸⁹ 21 U.S.C. § 355(b)(1). Eli Lilly (1990) at 677.

⁷⁹⁰ FOOD & DRUG ADMIN., APPROVED DRUG PRODUCTS WITH THERAPEUTIC EQUIVALENCE EVALUATIONS (Orange Book Annual Edition, 37th ed. 2017) [<https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/UCM071436.pdf>].

⁷⁹¹ Eli Lilly (1990) at 677.

⁷⁹² Eli Lilly (1990) at 677.

⁷⁹³ Eli Lilly (1990) at 677-78.

⁷⁹⁴ Eli Lilly (1990) at 678.

⁷⁹⁵ 類似の指摘で、オレンジ・ブック制度があるために、医薬品メーカーだけでなく、そのユーザー（たとえば、医師や研究者）も特許権を調査する能力を持っているし、あるいは、期待されもするということを指摘するものとして、Karshedt[2017] at 640.

⁷⁹⁶ 被疑侵害医薬品が既に承認ないし販売されていた例として、Braintree (D. Kan. 2000); AstraZeneca (Fed. Cir. 2010).

⁷⁹⁷ Water Technologies (Fed. Cir. 1988) at 668-69.

(イ) 直接証拠による認定例

被疑侵害者の意図を示す直接証拠があったと思われる事案として、被疑侵害者の社内のメールを根拠に寄与侵害と間接侵害の主観的要件を認めた *i4i* [書類の構造及び内容を独立的に取り扱う方法およびその装置] 事件がある。*Word* の開発チームは特許権者から特許ソフトウェアの仕組みについて説明を受けており、また、別の従業員は内部のメールで被疑侵害エディターが特許権者のソフトウェアを「時代遅れのもの」にすると述べていた。そこで、CAFC は、*Microsoft* が特許権の存在と被疑侵害ソフトウェアが侵害の機能を持つことを認識していたとして、寄与侵害と誘引侵害の主観的要件を認めた⁷⁹⁸。

CAFC の間接侵害の主観的要件に関する説示は短く、どういう事情を重視したのか直ちには分からないが、故意侵害 (284 条) の説示を見ると、CAFC が重視していたことが見えてくる。CAFC は、故意侵害を認めた陪審評決が十分な証拠に基づくものかを検討する文脈で、*Microsoft* の従業員の認識を重視している。すなわち、*Microsoft* の内部メールで、従業員は特許権者から示されたソフトウェアの「心臓部」が問題の特許権を構成するものであると説明しており、また、被疑侵害 *Word* によって特許権者のソフトウェアが「時代遅れのもの」になり、その需要が失われるという認識を示していた。CAFC は、これらの事情から、*Microsoft* が特許権侵害の高い危険性を認識しつつ、侵害を回避する行動を何らとること無く、2001 年以降、被疑侵害エディターの開発や販売を開始したとして、故意侵害を認めた⁷⁹⁹。

被疑侵害 *Word* は 2003 年以降に販売されたものであり、CAFC はそれについて特段の期間の限定無く損害賠償責任を認めている。その意味で、CAFC の主観的要件に関する説示は当初の販売行為から損害賠償責任を認めることに向けられている。CAFC が間接侵害の主観的要件の説示と故意侵害の説示のいずれでも、*Microsoft* の内部メールの「時代遅れのもの」という言葉を引いていることからすると、CAFC は、特許権者が *Microsoft* にソフトウェアのデモをしたことなどの外形的な事情よりも、かなり認識を重視しているようにも見える。これは *Global-Tech* 最判があくまでも認識の程度を主観的なものに止めたこと⁸⁰⁰と整合するのだろう。もっとも、検討の項で後述するが、日本の問題意識から見る場合、日本の証拠法ではこのようなメールは出て来ないかもしれないということは念頭に置いておく必要はあると思われる。

オ 侵害調査

侵害調査段階で被疑侵害者の主観的要件を肯定したものとして、*Global-Tech* 事件の最

⁷⁹⁸ *i4i* (Fed. Cir. 2010) at 851 [寄与侵害], 852 [誘引侵害] .

⁷⁹⁹ *i4i* (Fed. Cir. 2010) at 860.

⁸⁰⁰ *Global-Tech* (2011) at 769-70 [故意の無知の法理は認識に至ることを避ける積極的な行為を要件とするのであり、「これらの要件は無謀や過失を超える範囲に故意の無知を限定するもので、妥当なものだと、当裁判所は考えるのである。」] .

高裁判決がある。この事件で、被疑侵害者は特許番号の付されていない特許フライヤーをコピーした上で、この事実を隠して特許弁護士に侵害調査を依頼し、非侵害との回答を得た。最高裁は、被疑侵害フライヤーが単なるコピー製品だと弁護士伝えなかったことは意図的に侵害の認識に至ることを避けたものであるとして、誘引侵害の主観的要件を認めた⁸⁰¹。

この事件では、非侵害の意見書が出されたのが 1997 年 8 月、被疑侵害者が被疑侵害フライヤーを香港から米国内の企業に FOB 条件で供給し始めたのが 1997 年 8 月、また、特許権者から訴えられた米国内の企業が被疑侵害者にその訴訟を伝えたのが 1998 年 4 月である⁸⁰²。実は、被疑侵害者の輸入行為に対して直接侵害が認められている。しかし、陪審の認定した損害額が被疑侵害者の輸入行為（直接侵害）と米国内の企業の販売行為（誘引侵害）のいずれに基づいたものかが不明瞭だったため、陪審の損害額の認定を支持するために、米国内の企業の販売時点から誘引侵害も認められないといけなかったという事情があった⁸⁰³。その意味で、主観的要件のハードルが損害賠償責任に意味を持った事案であったが、誘引侵害の項で紹介したとおり、最高裁は比較的高い認識のハードルを設けたにも関わらず、主観的要件を肯定し、損害賠償責任を認めたわけである。

カ 侵害警告／ライセンスの申し出

（ア）典型的な事案

侵害警告によって間接侵害の主観的要件を認めた典型例は、寄与侵害の主観的要件の項で紹介した Aro II 事件⁸⁰⁴である。最高裁は、271 条(c)の主観的要件として特許権の認識と侵害の認識が必要だと説いた上で⁸⁰⁵、特許権者が特許権と直接侵害品（つまり、Ford 車）を記載した侵害警告を通知した以後は、この認識要件が満たされるとした⁸⁰⁶。結論的には、期間を限定せずに寄与侵害を認めていた原審判決を取り消し、主観的要件を認定させるために差し戻した。

この事件では差止めと損害賠償が請求されていたが、被疑侵害者が侵害行為は既に終了しており⁸⁰⁷、問題は損害賠償のみである。つまり、最高裁は侵害警告の前後で損害賠償責任を分けたものである。

同様に侵害警告などに基づいて間接侵害の主観的要件を肯定したものとして、たとえば、被疑侵害者が特許権者から侵害訴訟を受けた取引先からその特許権の侵害について損失補償を求める通知を受け取った事案で寄与侵害と誘引侵害の主観的要件を肯定した Lucent

⁸⁰¹ Global-Tech (2011) at 771.

⁸⁰² Global-Tech (2011) at 758-59.

⁸⁰³ SEB (Fed. Cir. 2010) at 1374.

⁸⁰⁴ Aro II (1964).

⁸⁰⁵ Aro II (1964) at 488.

⁸⁰⁶ Aro II (1964) at 489-90.

⁸⁰⁷ Aro II (1964) at 500 n.16.

Technologies II [タッチスクリーン式入力システム] 事件⁸⁰⁸がある。

(イ) 侵害品の特定が無かった事案

侵害警告における問題として、侵害警告にどこまで書いていないといけないかという問題がある。Aro II 事件の侵害警告は特許権と直接侵害・寄与侵害の存在を記載しており⁸⁰⁹、かなり充実した内容だったが、それがどこまで欠けていいのかという問題である。

この限界線を教えてくれるものとして、具体的な侵害品の指摘が無かった Fujitsu [データ通信方法] 事件がある。この事件の特許発明はワイヤレス・ネットワークに関する方法発明であり、他方、被疑侵害者はルーターを販売していた。特許権者が損害賠償を求めた。侵害が主張された特許権は Via Licensing というパテント・プールに含まれており、Via Licensing が被疑侵害者に特許権のライセンスを申し出る旨の通知を行った。この通知では、問題の特許権を通信に関する標準技術 (802.11) を実施するために不可欠な特許権として指摘していた一方で、この通知は侵害通知ではないと明示するとともに、特定のクレームや被疑侵害製品の特定もしていなかった⁸¹⁰。

このような事情の下で、地裁は、この通知は 287 条(a)⁸¹¹の要件を満たさない通知であるとして、寄与侵害と誘引侵害の主観的要件を否定し、非侵害のサマリー・ジャッジメントを下した。これに対して、CAFC は、寄与侵害の主観的要件として特許権の認識とその侵害の認識が必要であるとした上で⁸¹²、「この通知では、'952 特許権が指摘されており、また、802.11 に準拠する全ての製品が侵害を構成する旨が記載されている。」とし、寄与侵害の主観的要件について事実に関する問題があるとした⁸¹³。また、誘引侵害の主観的要件についても同様に判断し⁸¹⁴、サマリー・ジャッジメントを取り消し、差し戻した。

この事件の通知は被疑侵害製品であるルーターを特定してはいないが、代わりに標準技

⁸⁰⁸ Lucent Technologies II (S.D. Cal., 2008) [被疑侵害者が Microsoft についての説示。ただし、寄与侵害の主観的要件についての明言はない。なお、侵害警告も別途なされており、損害賠償請求の範囲は侵害警告後である (at 1042 n.7)。控訴審も寄与侵害と誘引侵害を肯定する地裁の結論を支持している (Lucent Technologies (Fed. Cir. 2009) at 1320-23)。]

⁸⁰⁹ Aro II (1964) at 489 [「1954 年 1 月 2 日付けの通知によって、AB は Aro に次のことを通知している。すなわち、AB が Mackie-Duluk 特許を有していること、AB は General Motors にはその特許権のライセンスを与えたが、他の者には与えていないこと、また、『明らかなことは、前記の事情 [AB の特許権とライセンスの状態] と Ford Motor Company が販売したオープンカーを調査した結果に照らせば、それらのオープンカー用に交換用の生地を調整して販売する者は当該特許権の寄与侵害の責任を負うことになる、ということである。』と通知している。」と認定している。]

⁸¹⁰ Fujitsu (Fed. Cir. 2010) at 1325.

⁸¹¹ これは、特許製品に特許番号が付されていない場合に、損害賠償責任を侵害通知以降に限定する規定である。

⁸¹² Fujitsu (Fed. Cir. 2010) at 1330.

⁸¹³ Fujitsu (Fed. Cir. 2010) at 1330.

⁸¹⁴ Fujitsu (Fed. Cir. 2010) at 1331-32.

術を特定している。CAFC の趣旨は、標準技術が指摘されれば、被疑侵害者もどの製品が侵害か分かるだろうということだろう。

(ウ) 侵害警告後も非侵害だと信じていた事案

更に、侵害警告後にも被疑侵害者が非侵害だと思っていた場合にどうなるかという問題がある。これを扱ったものにはいくつかの類型がある。

ひとつは、被疑侵害製品が「にのみ」品ではなかった事案である。被疑侵害ブレンダーに実質的な適法用途があった事案で、侵害警告後の誘引侵害の主観的要件を否定したものとして Vita-Mix [ブレンダーのエアポケット形成部を除去する方法] 事件がある。この事件では、ユーザーが被疑侵害ブレンダーのミキサーのスイッチを入れ、その最中に、かき混ぜ棒をブレンダーの内側に当てずに回せば特許方法を侵害することになる。被疑侵害ブレンダーの説明書には、当初、ミキサーを作動させながらかき混ぜ棒を回す用途だけが記載されていたが（改訂前の記載）、特許権者からの侵害警告後に、この記載がブレンダーの内側に当てながらかき混ぜ棒を回す用途に変更された（改訂後の記載）。CAFC は、侵害警告後・説明書改訂前について、被疑侵害者が改訂前の記載は特許権を侵害するものではないと考えることも十分あり得るのであり、誘引侵害の主観的要件を満たさないとして、侵害警告後の誘引侵害を否定した⁸¹⁵。

なぜ被疑侵害者が非侵害だと考えていたのかの理由や弁護士の見解書などの事情は明示されていないが、この事件ではクレームの充足性と無効論もいずれも争われている。改訂前の記載は侵害用途に含まれるものであり、故に、この判決の意義は侵害警告後も侵害用途を教示する文書を付した商品の販売が適法になる一例を示した点にあるのかもしれない。

もうひとつは、被疑侵害製品が「にのみ」品ではなかった事案である。Petter Investments [洗浄液の密封システム] 事件⁸¹⁶がある。

この事件の特許発明は車の洗浄の際に用いる土台であり、汚水を再利用したり排水したりするシステムである。被疑侵害者は横に水槽の付いた洗浄パッドを販売していた。ユーザーが被疑侵害パッドを使って車を洗浄すると、特許方法を実施することになった。そこで、特許権者が寄与侵害と誘引侵害を主張した。これに対して、被疑侵害者は確かに特許権者からの侵害通知後も販売を続けたが、依然として非侵害だと信じていたと証言した。なお、被疑侵害者は何らの適法用途も主張していない⁸¹⁷。

裁判所は、規範レベルで寄与侵害と誘引侵害を区別し、寄与侵害の主観的要件は特許権の認識と侵害の認識であるが⁸¹⁸、誘引侵害の主観的要件は侵害の「積極的な意図

⁸¹⁵ Vita-Mix (Fed. Cir. 2009) at 1329 [改訂後の記載についてはそもそも非侵害用途であり、誘引侵害の意図の証拠とはならないとしている]。

⁸¹⁶ Petter Investments (W.D. Mich. 2009).

⁸¹⁷ Petter Investments (W.D. Mich. 2009) at 827.

⁸¹⁸ Petter Investments (W.D. Mich. 2009) at 826-27.

(affirmative intent)」であるとした⁸¹⁹。そして、本件では、特許権者の通知は被疑侵害パッドが問題の特許権を侵害することを示しており、被疑侵害者は特許権の認識と被疑侵害パッドが特許方法に実施されるようなものであることを知っていた。従って、寄与侵害の主観的要件は満たされるため、侵害のサマリー・ジャッジメントが認められるが⁸²⁰、他方、被疑侵害者は侵害通知後も被疑侵害パッドが非侵害だと信じていたと証言しており、事実に関する争点があるとして、侵害のサマリー・ジャッジメントを認めなかった⁸²¹。

被疑侵害者が非侵害だと思っていた根拠は間接侵害の文脈では示されていないが、被疑侵害者は充足性を争っており、おそらく、充足性を欠くことに基づく主張だろう。

Vita-Mix 判決も含めて Petter Investments 判決を見ると、裁判例は侵害警告後に誘引侵害の主観的要件を認めることにひょっとすると消極的かもしれないという発想が出てくる。もっとも、この点はより多くの裁判例を見ることが必要だろう。

(エ) 被疑侵害者が転売者の事案

間接侵害の主観的要件が流通過程の誰に対しても同じような基準で適用されるのかという問題がある。いずれも侵害警告を受けていたにもかかわらず、設計・製造者と転売者とで間接侵害の主観的要件の結論が異なった事件として Lucent Technologies II [タッチスクリーン式入力システム] 事件がある。

この事件では被疑侵害者の Microsoft が被疑侵害製品である Outlook を販売していた。Outlook には特許方法を実施するツールが搭載されていたため、ユーザーがこれを使えば特許方法を実施する。他方、被疑侵害者の Dell は Microsoft から Outlook を購入し、自社のコンピュータに組み込んで、販売している。そこで、特許権者は寄与侵害と誘引侵害を主張し、損害賠償を請求した。裁判所は、Microsoft については寄与侵害と誘引侵害を認めたものの⁸²²、Dell については、Microsoft は設計者かつプログラマーである一方、Dell は転売者であるとして、Dell の寄与侵害と誘引侵害を否定し、Microsoft と結論を違えた陪審評決を支持した⁸²³。

寄与侵害の項で紹介したが、非汎用品要件を侵害機能を持つ部品毎に考える基準からすれば、Outlook は Microsoft の手元でも Dell の手元でも寄与侵害の被疑侵害製品に関する要件は満たすことになる。判決は Dell がどのような認識だったのかについて詳しく判示していないが、事案を見ると、特許権者はまず Dell にライセンスの申立てを行い⁸²⁴（その後に Dell は Microsoft に損失補償を求めている⁸²⁵）、その後に Microsoft に侵害警告を行

⁸¹⁹ Petter Investments (W.D. Mich. 2009) at 827.

⁸²⁰ Petter Investments (W.D. Mich. 2009) at 827.

⁸²¹ Petter Investments (W.D. Mich. 2009) at 827-28.

⁸²² Lucent Technologies II (S.D. Cal., 2008) at 1038-40.

⁸²³ Lucent Technologies II (S.D. Cal., 2008) at 1040.

⁸²⁴ Lucent Technologies II (S.D. Cal., 2008) at 1040, 1053.

⁸²⁵ Lucent Technologies II (S.D. Cal., 2008) at 1040.

ったようである⁸²⁶。とすると、Dell にも特許権の認識と侵害品の認識があったことになる。もっとも、判決が Dell が転売者だということを指摘していることからすると、判決は Dell がどのツールがどのような挙動をして、その挙動が侵害なのかどうかを判断することが難しいということを示唆しているのかもしれない。とすると、Dell に間接侵害を認めても、Dell のような下流の者の購買行動を萎縮させるだけかもしれない。この点はなぜ間接侵害に主観的要件が課されているのかということに関わるので、詳しくは検討の項で述べる。

キ 訴訟提起／評決・判決

訴訟提起後、あるいは、陪審評決や裁判所の判決以降も間接侵害の主観的要件が認められないことがるのかが問題となる。

誘引侵害の主観的要件の項で紹介したとおり、訴訟提起以降の誘引侵害の主観的要件を否定したものとして Manville [照明設備の支持部を中心に置く方法と装置] 事件がある。CAFC は、誘引侵害の主観的要件を満たすには特許権の認識と侵害の認識が必要だと述べた上で、被疑侵害役員が訴訟提起後にも被疑侵害街灯の販売を会社に続けさせたのは、弁護士から特許権侵害にならないと聞いたからだとして、誘引侵害の主観的要件を否定した⁸²⁷。

特許権者は損害賠償を請求していたため、判決の含意はおそらく損害賠償責任を負わせないということにあるのだろう。

更に進んで、陪審評決や裁判所の判決以降はどうなるかということが問題となる。これは前述したように誘引侵害が主張された Bose 事件があり、CAFC は、陪審評決の後には、侵害を否定する意見書が SDI を免責することはない、と判示している⁸²⁸。

⁸²⁶ Lucent Technologies II (S.D. Cal., 2008) at 1042 n.7

⁸²⁷ Manville (Fed. Cir. 1990) at 554.

⁸²⁸ Bose (Fed. Cir. 2014) at 1023.

第6 検討

1 はじめに

この項では、米国の寄与侵害のと誘引侵害の実践について、その根拠を探り、米国の実践が特許権とパブリック・ドメインとの関係にどう折り合いをつけているのかについての知見を得たい。その上で、日本法に応用可能なものを提案したい。

2 第1に、裁判所はどうして教唆・幫助行為に排他権を置くのか？

(1) 問題の所在

特許制度はなぜ存在するのかという問題についての、経済学の基本的な説明は公共財に基づくものである。すなわち、発明は公共財であり、「発明を使う代わりにお金を支払え」と言えない状況にある。換言すると、お金を払わずに発明を利用する者、つまり、フリーライダーが生じるために、発明を取引する市場が成り立ちづらい状況にある。そのため、市場が完全な需要を反映したものにならず、発明の供給が本来よりも過小になる⁸²⁹。特許制度は、発明に排他権を設定することによって、この公共財とフリーライダーの問題に対処するものだ、というわけである⁸³⁰。

この公共財とフリーライダー問題に対処するために、特許制度が定めた一つの方策が直接侵害制度なのだと思う。つまり、特許権の範囲をクレームによって定め、そのクレームを生産・使用・譲渡の形で利用する者を特許権の排他権の範囲に入れる、という制度である（これは日米で基本的には変わらない）。

では、直接侵害制度があれば、公共財問題が十分に解決されるのだろうか。そうではないということが昔から指摘されており、それが間接侵害を認める基本的な理由として指摘されてきた。米国でよく引用されるものを紹介したい。

(2) エンフォースメントの困難性

ア ユーザーを訴えることに意味はあるか？～Wallace 事件

米国において、間接侵害を認める実質的な理由として従前から説かれていることは特許権者と直接侵害者との距離から生じるエンフォースメントの困難性である。すなわち、特許権者が直接侵害者を突き止めることができるとしても、数が膨大で権利行使に莫大な費用を要したり、また、仮に権利行使をしたとしても私人などの資力が十分ではないために、特許権者が十分な救済を得られないという事態に対処するものが間接侵害だとされてきた。

このことを最初に説いたのが寄与侵害を最初に認めたとされる Wallace 判決である⁸³¹。

⁸²⁹ 神取[2014.9]・275 頁, 282-283 頁。

⁸³⁰ 田村[2010.5]・17-19 頁, 柳川＝高橋＝大内[2014.3]40-41、42 頁 [島並良＝中村健太執筆]。

⁸³¹ Wallace (C.C. D. Conn. 1871) at 80.

そして、このことはその後も指摘されている⁸³²。

イ 1952 年法の趣旨は？

この特許権者と直接侵害者との距離が間接侵害制度の目的だということは 1952 年法の趣旨としても説かれてきた。

条文を起草した Rich は、271 条は、とりわけ直接侵害者に対するエンフォースメントが实际的ではない場合に、特許権者に十分な保護を与えるものだとして説明し⁸³³、新法以前と同様の理解を示している⁸³⁴。

また、最高裁も、1980 年の Dawson 事件で同旨を述べている。すなわち、Wallace 事件が寄与侵害法理の根拠をいみじくも示しており、寄与侵害による保護は、直接侵害者に対するエンフォースメントが困難だったり、特許法がテクニカルで、直接侵害者がこぼれてしまったりする場合に、とりわけ重要となる、とする⁸³⁵。

その後も、このエンフォースメントの困難性は間接侵害の文脈でたびたび説かれている⁸³⁶。

ウ 若干のまとめ

以上のように、直接侵害制度が機能しない場面として、たとえば、直接侵害者が末端の消費者などであり、特許権者が思うように権利行使をできない、あるいは、権利行使をしても十分にお金を取れないというような状況が指摘されてきた。この場合、特許権者は実際上排他権を持たなくなるために、結局、その発明は、特許権が無い状態、つまり、フリーライダー問題が生じている公共財の状態に戻ることになる。これでは、発明者が十分な対価を回収できず、ひいて、発明のインセンティブが減退することになるのであり、その一つの対応策として、間接侵害制度が説かれてきた。

もっとも、以上の指摘では、直接侵害制度が機能しない場面、つまり、何か他の制度が必要な場面があることは分かったが、その制度が教唆・幫助者に責任を認める制度でなく

⁸³² 組合せ発明について、同旨、Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 721.

⁸³³ Rich[1953.4] at 542.

⁸³⁴ 同旨、Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])・777 頁 [二次的な責任を認定する目的の一つは、直接侵害者が真に責を負うべき者でない場合において、特許権者に効果的な保護を与えることだとする。その例として、既存の医薬品の新しい使用方法の特許発明について、医師や患者ではなく医薬品の製造業者を誘引侵害で提訴する例を挙げる]。

⁸³⁵ Dawson (1980) at 188.

Dawson 事件と同じく、化合物の用途発明が問題となった事案で、特許権者のエンフォースメントの困難性をミスユースを否定する方向に斟酌するものとして、Hodosh (Fed. Cir. 1987) at 1578, 1578 n.11.

⁸³⁶ たとえば、著作権侵害の事案で、Grokster (2005) at 929-30。また、近年の特許権侵害の事案では、Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1338 [寄与侵害の汎用性を、内蔵された部品ではなく、製品単位で考えると、責任を負う者がだれもいなくなってしまう。それは、Grokster 最判が説いた寄与侵害の基本的な目的に反する、とする]。

ればいけない、あるいは、その方がよいということまでは分からない。これを以下で見ていきたい。

(3) 間接侵害制度は公共財の問題を解決するか？

ア 問題の所在

ここまでの検討から、エンフォースメントが困難な直接侵害者がいる場合、権利者ひいて世の中が困るかもしれないことが分かった。では、このエンフォースメントのが困難であるにもかかわらず、教唆・幫助者を放置した場合も、権利者ひいて世の中も困るのだろうか。逆に言うと、特許権の排他権を教唆・幫助者にまで広げることはどういう点で権利者ひいて世の中のためになるのだろうか。

イ 教唆・幫助者は特許権者に有害となる？

米国で寄与侵害 (271 条(c)) の趣旨としてよく引用されるものとして、1952 年法制定時の議会の報告書がある⁸³⁷。この報告書では、間接侵害を認める理由として、間接侵害が特許発明の利益を奪うものであることが指摘されている。すなわち、

「特許発明の心臓部を構成する特別な装置を製造し、(具体的あるいは示唆的な) 指示を付して他者にそれを販売し、特許発明を完成させる者は、明らかに、特許発明の利益を奪うものなのである。」⁸³⁸

とする。

ウ 教唆・幫助が特許権者を害するとはどういうことか？

以上の指摘を若干敷衍すると、次のように分析できるかもしれない。

前述したように、直接侵害者のエンフォースメントに困難が生じる場合がある。この場合、発明を利用することについての市場が成立しない、という状況が生じる。

他方で、発明を利用するには専門的な知識や技術が必要になることがあるため、需要者はどこからか発明を具現した製品を買う必要が出てくることがある。このとき、需要者は特許権者から発明を買う以外に発明を利用する方法がある。たとえば、需要者が、特許権者から完成品のランプ（特許製品）を買うことはしないが、特許発明の効果を実現できるバーナーとチムニーを別々に買うというようなことがある。そして、そういった部品の業者は発明のコストを支払っていない場合には、特許権者以外から部品を別々に買う場合の方がより安く済むということがある。この場合、需要者は、部品代は支払っているものの、発明代を支払って発明を利用しているわけではないため、やはり公共財の問題が生じている。

⁸³⁷ たとえば、Aro II (1964) at 485 n.6; Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1377.

⁸³⁸ S. REP. 82-1979 (1952) at 2402.

そして、こういった部品の市場が拡大すれば、特許権者に把握されない需要が増えていくことになり、発明の創出が過小となる。そうすれば、こういった部品の販売、より一般的には、教唆・幫助は世の中のためにならないことになる。こういう意味で、教唆・幫助が特許権者ひいて世の中を害するということが言えるかもしれない。

エ 教唆・幫助に対する市場を作る必要性

以上が直接侵害者に対するエンフォースメントの困難性を放置した場合にどうなるか、という分析であったが、では、それを踏まえてどうすればよいだろうか。

この場合の公共財の問題は、要するに、部品（教唆・幫助）の市場において発明にお金を払わなければいけない仕組みが無いことである。この場合のコースの定理の含意は、教唆・幫助行為に権利を設定して、そこに発明を取引する市場を成立させることである。換言すると、部品の市場においても、特許権者が「発明を使う代わりにお金を支払え」と言えるようにすることである。そうすれば、特許発明に対する需要が十分に把握できるようになり、発明が本来の需要に見合った分だけ供給されるようになると言えるかもしれない。

3 第2に、裁判所はどうして多機能品と非多機能品を区別するのか？

(1) 問題の所在

以上のように、エンフォースメントの困難性がある場合には、教唆・幫助者のところにも排他権を設定し、市場を作ってあげればよいということになるかもしれない。とすると、どんどん排他権を設定してもよさそうなものであるが、米国の判例法は一貫して多機能品に対する排他権の設定をなかなか認めてこなかった。これはなぜだろうか。最初に、米国でよく引用される問題提起や説示を見てみよう。

(2) 犯罪者のコックは共犯者か？

よく引かれるたとえ話として、**Tubular Rivet & Stud** 判決が述べたコックの例がある。

Tubular Rivet & Stud 事件は今で言うところの誘引侵害が問題となった事案である。すなわち、被疑侵害者が売っていたのは汎用品であったが、被疑侵害者は特許権の存在と被疑侵害部品が特許権侵害に用いられることを知っていた。裁判所は、この被疑侵害部品の製造自体は侵害にならないことを説く文脈で、次のコックのたとえを説いた。

「ある意味、不法行為者が行為をなしている最中に食料を与えることは不法行為の幫助である。しかし、侵害者のコックが寄与侵害者として責任を負う、と言うことはほとんど無理である。おそらく、そのコックは主人の違法行為を知っていたとしても、責任を負うことはない。また、金銭以上に力強い幫助は無い。では、侵害者に金銭を貸す者は共同侵害者として責任を負うのだろうか？ 多くの特許権は、侵害装置を組み立てる建物が無くては、侵害し得ない。では、その建物を侵害者に貸す家主は共同侵害者として責任を負うのだろうか？ ……しかし、やはり、銑鉄の製造者は、その銑鉄から侵害

製品が作られるとしても、Kelsey 事件においても本件においても、何らの不法行為にもならないのである。」⁸³⁹

とする。

これは、要するに、侵害に寄与する部分があるからといって、直ちに責任を認めることには慎重になるべきだということであり、この種の考え方は現在に至るまで繰り返し説かれている⁸⁴⁰。

(3) 汎用品は誰のため？～ベータマックス事件

ア はじめに

以上のように、米国では古くから特許権の間接侵害に歯止めをかけるべきことが説かれ、現に、1952 年法以前の判例法は、間接侵害の立証には原則として被疑侵害部品が侵害用途しか持たないことが必要であるとしていた（さもないければ、別途、意図が立証されなければならないとしていた）⁸⁴¹。そして、1952 年法もこの判例法を受け入れ、271 条(c)の寄与侵害の要件として被疑侵害部品に実質的な非侵害用途があることを要求した。

もっとも、米国法の歴史の項で紹介したように、歴史的には寄与侵害の要件が非汎用品のハードルに落ち着いたのは、間接侵害の内在的な理由というよりも、パテント・ミスユースからの外在的な理由からである⁸⁴²。これに対して、事案としてはミスユースが関わらない事案で、非汎用品のハードルの趣旨に光を当てたものもある。これがベータマックス事件の最高裁判決である。

イ ベータマックス事件

ベータマックス事件は著作権の間接侵害が争点となった事件である⁸⁴³。この事件で問題となった被疑侵害製品はソニーのビデオカセット・レコーダー (VCR) である。この VCR のユーザーはこれを使って放送番組を録画していた、つまり、著作権侵害に当たり得る行為をしていた。そのため、映画の著作権者がソニーを著作権侵害で訴え、損害賠償と差止めを求めた。

最高裁は、非侵害的な装置の販売者が責任を負うかについて、著作権法の先例は無いため、著作権法と密接な関係を有する特許法を参照することが妥当であるとした⁸⁴⁴。家庭内

⁸³⁹ Tubular Rivet & Stud (C.C.D. Mass. 1898) at 202-03.

この判決を引用するものとして、たとえば、Lemley[2005] at 236/Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])・21 頁、Karshedt[2017] at 587。

⁸⁴⁰ たとえば、Lemley[2005] at 228/Lemley[2005] (訳・AIPPI 事務局[2006])・17 頁、Karshedt[2017] at 586-87。

⁸⁴¹ 判例法を定式化した裁判例として、Ohio Brass (6th Cir. 1897) at 723.

⁸⁴² 寄与侵害とパテント・ミスユースとの境界を非汎用品の点に決着させたものとして、Dawson (1980)。

⁸⁴³ Sony (1984)。

⁸⁴⁴ Sony (1984) at 439.

のユーザーが後で番組を観るために録画することはフェアユースを構成し（米国著作権法 107 条⁸⁴⁵）、適法であるとした⁸⁴⁶。そして、そうすると、ソニーの VCR には適法用途があるということになるから、ソニーの VCR の販売は寄与侵害を構成しない、とした⁸⁴⁷。

最高裁は、寄与侵害の非汎用品要件が著作権事件にも適用されることについて、公衆のアクセスの利益を指摘している。すなわち、

「寄与侵害の請求が、被疑購入者がある商業製品を特許権の侵害に用いる場合において、その商業製品の販売行為に一切の根拠を置くものである場合には、その商業製品へアクセスする際の公衆の利益が必然的に関係してくるのである。寄与侵害を肯定することは、もちろん、その製品を完全に市場から排除するものではないが、しかし、その製品の販売にかかる実効的な支配権を特許権者に与えるものである。実際、寄与侵害を認めることは、通常は、被疑侵害製品を特許権者の排他権の範疇に入れることと機能的には等しいのである。」⁸⁴⁸

とする。その上で最高裁は、汎用品のルールを次のように説いている。

「したがって、複製機器の販売は、他の汎用品の販売と同様に、その機器が広く適法な、反論の余地のない目的に使われている場合には、寄与侵害を構成しないのである。実際、このためには、実質的な非侵害用途の可能性 (capable) が要求されるに過ぎないのである。」⁸⁴⁹

とする。

(4) 多機能品に責任を課すことは公衆のアクセスの利益を害する

ア 侵害品が区別できない場合のユーザーの購買行動

ベータマックス最判は多機能品のメーカーに責任を課すと、公衆のアクセスの利益が害されると説いた。これはどういうことだろうか。ヒントになるものとして、視点は逆であるが、メーカーとユーザーのいずれにも特許権侵害の責任を課した場合のユーザーの購買行動を教えてくれるものとして、Blair & Cotter の指摘がある。本稿の文脈において、この指摘で重要なことは侵害のグループと非侵害のグループを区別できないとき、無関係なはずの非侵害のグループに悪影響を与えるということである。

仮に製造者・流通業者・ユーザーのいずれもが侵害・非侵害についての完全な情報を有していれば、侵害者の範囲を拡大することは世の中のためになり得る。しかし、実際には、流通業者やユーザーがある製品が侵害品かどうかを判断することは困難である。これがどういう意味を持つのかについて、Blair & Cotter は次の点を指摘している。すなわち、あ

⁸⁴⁵ 17 U. S. C. § 107.

⁸⁴⁶ Sony (1984) at 454-55.

⁸⁴⁷ Sony (1984) at 456.

⁸⁴⁸ Sony (1984) at 440-41.

⁸⁴⁹ Sony (1984) at 442.

る製品の購入者が、購入品が侵害品か否かについて不知でも責任を負うという厳格責任を採用するとしよう。仮にその購入者が侵害品かどうかを区別できない場合、記述的には、その購入者はあり得る訴訟費用も計算に入れて買い物をするため、購入量は減る。その購入者がリスク回避型であれば、その購入量の減少はもっと増える。以上のことは、規範的には、社会的に有用な購入者の購入行動や（適法品なのに見分けてもらえないために販売量が減るという意味で）製造者・販売者のビジネスを小さくしてしまい、世の中を害するのである、とする⁸⁵⁰。

イ 侵害のユーザーを区別できない場合のメーカーの価格戦略

この Blair & Cotter の指摘を参考にとすると、仮にメーカーが自社の製品を侵害用途に用いるユーザーと適法用途に用いるユーザーとを区別できない場合のことがわかってくる⁸⁵¹。

仮に多機能品についてメーカーが間接侵害の責任を負うとしよう。その場合、メーカーは特許権者にライセンス料を支払って多機能品の販売を続けることができる。このとき、仮にメーカーが侵害用途に及んでいるユーザーをはっきり識別できるのであれば、メーカーはその支払ったライセンス料の分だけそのユーザーへの売却価格を高くすればいい。しかし、仮にメーカーが侵害用途のユーザーと適法用途のユーザーを区別できない場合はどうなるだろうか。この場合、メーカーはその多機能品の価格をライセンス料の分だけ一律に高くする必要が生じる⁸⁵²。とすると、これまでは安かったから購入できたユーザーが買えなくなってしまうかもしれない。その場合、そのユーザーが満足できなかった分だけ、

⁸⁵⁰ Blair & Cotter[2005] at 142-43 [そのため、販売者やユーザーが直接侵害のために負う訴訟リスクなどをメーカーなどにシフトすることが望ましくなるとする (at 143)。また、販売者やユーザーに直接侵害を拡大する特許法の規律が販売者やユーザーの購買行動を抑制するとすれば、このルールは有益なものではないという側面がある。もっとも、この直接侵害の拡張ルールの負の側面をどこまで重視すべきかは一概には言えず、仮に販売者やユーザーが直接侵害の責任に曝されていることをそれほど気に掛けていないのだとすると、販売者やユーザーの購買行動をそれほど抑制しないかもしれない、とする (at 143)]。

⁸⁵¹ Blair & Cotter[2005]の指摘を上流の者の価格差別の視点から読むことについては、田村善之教授からご指摘をいただいた。

⁸⁵² なお、もちろん、たとえば、Sony だけが訴訟で敗訴して、権利者にライセンス料を支払わなければならなくなったとしても、この Sony が価格決定力を持っていない限り、単純にビデオデッキの価格が上がるということはないかもしれない。他方で、ビデオデッキを製造する他の企業も同様にライセンス料を支払うようになると、全ての供給者の間でビデオデッキ 1 台を製造する際の限界費用が上がる。そうすると、増加した限界費用の分だけビデオデッキの市場の均衡価格が高くなり、買えなくなる消費者が出てくると言えるかもしれない。

また、仮に権利者がライセンスを拒絶し、権利者以外はビデオデッキを販売できなくなった場合も、権利者の販売価格は独占価格となるので、その分、買えなくなる消費者が出てくる（独占の弊害については、神取[2014.9]・293 頁）。

世の中は悪くなってしまう。

これを前述のコックに喩えると、コックが泥棒に食事を提供した分だけ不法行為責任を負うとすると、泥棒を区別できなければ、料理の価格を上げなければならなくなる。同様に、Sony が寄与侵害の責任を負うと、ライセンス料の分だけビデオデッキが高くなり、お金に余裕の無いユーザーはビデオデッキを買えなくなってしまう。すなわち、無実なお客やユーザーが料理やビデオデッキにアクセスする利益を奪われるのである。以下では、この考え方を「公衆のアクセスの利益アプローチ」と呼ぶことがある。

4 第3に、米国の裁判所はどうして侵害機能を分離できることを重視するのか？

以上の分析を踏まえれば、米国の裁判所が寄与侵害に置いて侵害機能を実行する部品がほかと分離できるかどうかを重視していることが分かる。分離が可能な場合には、メーカーは侵害のユーザーと適法なユーザーを区別できるので、寄与侵害を認めても、適法なユーザーのアクセスの利益を害しないのである。

5 第4に、米国の裁判所はどうして侵害機能を分離できない製品についても添付文書や宣伝を根拠に排他権を認めるのか？

前述の行為類型の項で分析したように、米国の裁判所は多機能品についてもラベルや広告などで侵害用途が教示されていることを根拠に誘引侵害を認めている。前述のように、多機能品の場合には、メーカーが侵害ユーザーと適法ユーザーを区別できないが故に、特許権侵害の責任を認めると公衆のアクセスの利益を害するというのであれば、ラベルの有無で結論が変わるわけではないのではないだろうか、ということが問題となるのである。

これは二つの説明があり得る。ひとつは、ラベルの証拠は被疑侵害者の意図の証拠であり、被疑侵害者の悪性を示すというものである。これは、ラベルの証拠が直接侵害行為を生じさせる証拠なのか、それとも、被疑侵害者の意図を立証するものなのかという文脈で近時 CAFC が説いているところである⁸⁵³。このラベルの意義については、米国のディスカバリーのように広い証拠収集手段を持たない日本法の下で、どこまで被疑侵害者の主観的な態様を問題にできるかという実際上の問題があり得る。

もうひとつが、日本法の問題意識からはより重要なことであり、市場の観点から見れば、ラベルの有無が下流のユーザーを侵害ユーザーと適法ユーザーを分割するというものであ

⁸⁵³ 侵害用途を記載する説明書は侵害を誘引する意図に関わるとするものとして、Vita-Mix (Fed. Cir. 2009) at 1339 n.2 「問題は、指示に従ったユーザーが当該装置を侵害用途に用いるに至ることがあるか否かではない。むしろ、[被疑侵害者] Basic の指示が当該装置の侵害用途を教示するものであり、それらの指示から特許権を侵害する積極的な意図を認めるのもやぶさかではないようなものかどうかということである」(〔〕内筆者)として (1339 n.2)、被疑侵害者が侵害警告後にも一定期間、侵害用途を記載した説明書をユーザーの利用に供していたにもかかわらず、被疑侵害者はその間、非侵害だと信じていたとして、誘引侵害の意図を否定した (at 1339) 。

る。たとえば、Braintree [りん結合剤を用いた高りん酸塩血症の予防および治療法] 事件で裁判所は、被疑侵害医薬品の名称を変えることが市場に与える影響について指摘している。

この事件の被疑侵害医薬品の名称は”Calphron”というもので,”Cal”がカルシウムを,”phron”が腎臓を連想させる、つまり、特許発明の用途である腎臓病の治療に酢酸カルシウムを用いることを連想させるものだった⁸⁵⁴。そこで、裁判所は、この名称を変えないと、これまで Calphron は腎臓病の治療用のりん結合剤だと思っていた医療関係者はそうだと思い続けてしまう。逆に、名称を適法用途のカルシウムのサプリメントを指すようなものにすれば、ユーザーがサプリメントとしてますます利用するようになるとして、名称を変更することを命じた⁸⁵⁵。

仮に酢酸カルシウムが物理的にはりん結合剤とサプリメントに使える多機能品だったとしても、名称やラベルによってユーザーをりん結合剤のユーザーとサプリメントのユーザーに分けられるなら、前述の多機能品の場合にあった公衆のアクセスの利益を害するという問題は生じない。メーカーがユーザーのグループを名称・ラベルで区別して、りん結合剤のユーザーとサプリメントのユーザー毎に別々の価格を設定できるからである。つまり、りん結合剤の特許発明を根拠に酢酸カルシウムについて特許権侵害を認めても、適法なサプリメントの価格は高くなり、買えなくなるユーザーが生じないからである。また、下流の者の方から見ても、ラベルに書かれている用途は適法、書かれていない用途は違法と区別できるため、このラベル中心のアプローチの場合には、下流の者の購買行動は萎縮しないかもしれないという利点もある。とすると、やはり、このラベル中心のアプローチも公衆のアクセスの利益アプローチの一つの類型だということになるのかもしれない。

もちろん、反論としては、ラベルの記載内容にかかわらず、多機能品を侵害用途に用いるユーザーが多いという場合には、このラベル中心の考え方は使えないじゃないか、というものがありえる⁸⁵⁶。これはラベルに基づかない利用がユーザーの間で横行している市場においてはもっともな指摘かもしれない⁸⁵⁷。この点は米国流の用途を分離・区別できるかを問題とするアプローチを超えた問題を指摘するものであり、蓋然性アプローチや技術

⁸⁵⁴ Braintree (D. Kan. 2000) at 1131, 1138 and n.8.

⁸⁵⁵ Braintree (D. Kan. 2000) at 1138, 1141.

⁸⁵⁶ 被疑侵害医療機器の添付文書には2本の針を一体化して使用すること（つまり問題の特許発明のように使うこと）を禁止する旨の記載があったにもかかわらず、特許法101条2号の間接侵害を肯定したものとして、東京地判平成23.6.10 [胃壁固定具]。

これに対して、東京地判平成18.4.26 [自動旋盤] は、被告製品の取扱説明書に「本書に“できる”と書いていない限り“できないもの”と考えてください。」との記載があり、原告発明の実施は“できる”とは記載されていなかったという事情の下で、101条2号の主観的要件を否定して間接侵害を認めなかった。控訴審の知財高判19.2.22 [自動旋盤] も同旨。

⁸⁵⁷ たとえば、医療機器産業について、血管などを広げる医療機器であるステントについて、70%近くが適応外使用だとするものとして、北村[2009.3]・1-2頁。

思想アプローチが有用な場面の一つとなるのだろう。もっとも、一応、米国のラベル中心のアプローチの文脈で言えることはある。それはラベルがユーザーの購買行動に与える影響が多い、少ないということは最終的には市場の性格を見る必要があるかもしれないということである。仮にそうだとするとその先の課題は法学の問題を超えることになりそうである。

6 第5に、米国法はどうして間接侵害に主観的要件を要求するのか？

(1) 米国の主観的要件の機能

米国の判例法はユーザーの用途の分離・区別に焦点を当てるアプローチであり、そのことは公衆のアクセスの利益の観点から説明できる可能性を示した。他方で、米国法では「にのみ」品については1952年法以来、多機能品についてはそれ以前の判例法以来、間接侵害に主観的要件が課されてきた。そして、判例・裁判例の事案類型別の分析によれば、侵害警告の後でさえ、弁護士の非侵害の意見書などがあればなおさら⁸⁵⁸、仮に意見書が無くても間接侵害の主観的要件を否定するものがあつた⁸⁵⁹。もっとも、どうやら主観的要件が否定されるのは少なくとも陪審評決時までだというのが近年の裁判例だと言えるかもしれない⁸⁶⁰。とすると、主観的要件の機能は過去分の損害賠償請求を制限するものということになりそうである。

(2) 正当化の可能性・その1～アンチコモنز問題⁸⁶¹

では、主観的要件が課される理由は何だろうか。ここまで見てきたように、様々な主張がなされてきているが、裁判例が侵害警告後であっても弁護士の意見書に基づかない非侵害の確信によって割と簡単に主観的要件（とくに誘引侵害の主観的要件）を否定していることを説明できるものとしては、次の二つが重要かもしれない。

ひとつは、特許権が多すぎるという問題である。誘引侵害の主観的要件の項で前述したように、誘引侵害の主観的要件として特許権の認識と侵害の認識が必要とした **Global-Tech** 最判の口頭弁論において、裁判官らは主観的要件の基準が半導体産業に適用される場合のことを気にしていた⁸⁶²。振り返ってみると、1959年法の立法過程において、製造業側の証人は271条(c)の前身となった法案の「故意に (knowingly)」という要件について、

⁸⁵⁸ *Manville* (Fed. Cir. 1990) at 554; *DSU* (Fed. Cir. 2006) at 1307. ただし、弁護士に他社の製品をコピーした事実を伝えなかったことによって誘引侵害の主観的要件は満たされる (*Global-Tech* (2011) at 770-71)。

⁸⁵⁹ *Vita-Mix* (Fed. Cir. 2009) at 1329; *Petter Investments* (W.D. Mich. 2009) at 827-28 [ただし、同じ事情で寄与侵害については主観的要件を肯定している]。転売者について、*Lucent Technologies II* (S.D. Cal., 2008) at 1040。

⁸⁶⁰ *Bose* (Fed. Cir. 2014) at 1023。

⁸⁶¹ アンチコモنز問題について、簡単には、参照、田村[2011.12]・165-167頁。

⁸⁶² *Kumar*[2012] at 729 が紹介している。

そのハードルが低くなれば、特許は山ほどあるので、その調査義務は部品製造業者のビジネスに対する大変な負担となる、と懸念を述べていた⁸⁶³。とすると、少なくとも **Grobal-Tech** 最判までの一つの答えを持って歴史を逆算すると、1959 年法の主観的要件の趣旨はアンチコモنز問題への対処という一面を持っていると言えるのかもしれないのである。

(3) 正当化の可能性・その 2～下流の者の購買行動

もうひとつは、**Lucent Technologies II** [タッチスクリーン式入力システム] 事件の示唆である。効果論の項で前述したように、この事件では被疑侵害ソフトウェアのプログラムを担当した **Microsoft** には寄与侵害と誘引侵害が認められたが⁸⁶⁴、このソフトウェアをコンピュータに組み込んで販売していた **Dell** については、**Dell** は転売者であるとして主観的要件が否定され、寄与侵害と誘引侵害を否定された⁸⁶⁵。この事件では、最初に特許権者がライセンスを提案したのは **Dell** であり、主観的要件に関する外形的な事情において **Dell** が **Microsoft** に劣っているわけではない。

この判決の結論は直観に訴えかけるものがある。というのも、転売者の **Dell** がどのツールがどのような挙動をして、その挙動が侵害なのかどうかを判断することは難しいと思えるからである。このような状況における市場の動きを教えてくれるものとして、前述の **Blair & Cotter** の指摘がある。これは、要するに、下流の者に特許権侵害の責任が課される場合、下流の者が購入品が侵害品か適法品か区別できない場合には、購買行動が萎縮し、その結果、適法品のメーカーも売上げが減るという問題である⁸⁶⁶。これは世の中のビジネスが縮小するという意味で世の中のためにもならないことであるが、加えて、本稿の問題意識であるパブリック・ドメインとの折り合いという観点からは、市場の動きを介して適法品のメーカーにも影響を与えるという意味で、パブリック・ドメインとの衝突のひとつの契機とも言えるかもしれない。すなわち、下流の者の購買行動が萎縮するということは、需要が減るということであるから、上流の適法品のメーカーの供給量も減るかもしれない。とすると、公衆が適法品にアクセスする機会が減ると言えるかもしれないのである。

以上からすれば、**Lucent Technologies II** 事件の地裁判決がしたように、下流の者の主観的要件を否定して（被疑侵害品に関する事情はメーカーの手元と転売者の手元で違いは無いので、主観的要件が活用され得ることになる）、下流の者の購買行動を萎縮させないようにする必要があるかもしれないのである⁸⁶⁷。

⁸⁶³ 紹介するものとして、Mossley[1965] at 109-10.

⁸⁶⁴ **Lucent Technologies II** (S.D. Cal., 2008) at 1038-40.

⁸⁶⁵ **Lucent Technologies II** (S.D. Cal., 2008) at 1040.

⁸⁶⁶ **Blair & Cotter**[2005] at 142-43.

⁸⁶⁷ なお、メーカーと下流の者の区別については侵害判断費用の観点からの正当化する可能性もある。**Karshtedt** は、間接侵害が認められる根拠について、主に方法クレームがユーザーにより（単独であるいは一部）実施される場合を念頭に置いて、このような事案の多くはメーカーが最も侵害を回避するのに安上がりだからだ、とする（**Karshtedt**[2017]

(4) 主観的要件の判断基準時について

前述のように、米国の裁判例は少なくとも陪審評決時点で間接侵害の主観的要件を認めるものだというふうに理解すると、日本法の問題意識からすれば、それでパブリック・ドメインとの調整は十分なのかという問題が生じる。

この点は、米国の判例法が被疑侵害製品側の要件として公衆のアクセスの利益アプローチを採用し、これをクリアできなければ寄与侵害も誘引侵害も否定されるという傾向を示していることから説明できる。つまり、評決・判決時点で主観的要件を満たすとしても、公衆のアクセスの利益を害さない場合しか差止めが認められないので、特に主観的要件に差止めを限定する役割を負わせる必要性が乏しいのだろう。

7 日本法の課題に対する示唆

(1) 米国と日本の間接侵害の違い

本稿の問題意識であるパブリック・ドメインとの折り合いのつけ方から見ると、米国の方法論は簡明である。本稿の理解では、要するに、間接侵害に基づいて損害賠償あるいは差止めを認めた場合の市場の動きを見て、公衆のアクセスの利益を害するなら認めない方がいいし、そうでないなら認めてよい。そこで、このアプローチを日本法と比較していきたい。

(2) 「にのみ」品の場合

被疑侵害製品自体に適法用途が無い場合には、日米共に間接侵害を肯定する⁸⁶⁸。ただし、米国では1952年法以後は「にのみ」品による寄与侵害の場合にも主観的要件を課すところが日本法と異なっている⁸⁶⁹。そこで、この違いが正当化できるのかが問題となる。

本稿の理解では、前述のように米国流の主観的要件の正当化根拠は、ひとつはアンチコモモンズ問題への対応であり、もうひとつは下流の者の購買行動への配慮である可能性がある。もっとも、「にのみ」品の場合、調べるべき特許権は少なくなるため、前者も後者も問題は少なくなると言えそうである。他方で、Dawson 事件が好例のように思われるが、被

at 575-76, 619, 625)。そして、Karshtedt は論文の随所で、ユーザーが侵害のテストができる者かどうかを問題とし、たとえば、仮に「にのみ」品の事案でも、「にのみ」品の購入者がプロだったら、そのプロ・ユーザーに侵害調査させればいいから、その類型ではメーカーの二次的責任を限定してもよい、とする (Karshtedt[2017] at 632-36)。この侵害判断費用の観点を敷衍すれば、転売者の Dell に間接侵害責任を課しても、社会的には最適以上の侵害判断費用が支払われるだけか、あるいは、メーカーとの損失補償契約のために追加的な取引費用が支払われるだけだ、と説明する可能性がある。

⁸⁶⁸ 日本では101条1・4号の「にのみ」型間接侵害（大阪地判昭和54.2.16〔壁面〕）、米国では271条(c)の寄与侵害（Dawson (1980)）。

⁸⁶⁹ Aro II (1964) at 488.

疑侵害者からすれば、プロパニルの物質特許自体が無効になっていても安心できず、更に（唯一とはいえ）その用途の特許発明を追跡しないといけないという意味では、直接侵害に加えて間接侵害を認めることは上記二つの主観的要件の問題を生じさせるとも言える⁸⁷⁰。とすると、主観的要件を課すこと課さないこともどちらもあり得るのかもしれない。

加えて、米国法では主観的要件を課しても日本法ほどには立証に困らないかもしれないということも視野に入れておく必要があるかもしれない。なぜかという、訴訟法、とりわけ証拠収集に関する法制度が日米で異なるからである。米国の場合、広く証拠収集が可能なディスカバリー⁸⁷¹があるため、被疑侵害者のメールの内容など、被疑侵害者側の事情がかなり出てくる⁸⁷²。そのため、主観的要件を設けることの意味合いが日本と異なる可能性があるのである。

したがって、「にのみ」品の事案で主観的要件を課す実益は小さくなく、かつ、日本法では主観的要件の立証が米国法と同じようにはいかない可能性があることに鑑みると、日本法において「にのみ」品の事案で主観的要件を課す必要は無いというのが一応の言えそうである。

(3) 侵害機能が分離可能な多機能品の場合

この場合、米国は確立した判例法が寄与侵害を肯定する⁸⁷³。日本でもソフトウェアの事案では同種の事情に着目して多機能型間接侵害が認められている⁸⁷⁴。

(4) 製品自体は多機能品だがラベルなどで用途が示されている場合

この場合、米国は誘引侵害を肯定するが⁸⁷⁵、日本では電機の事案では教示の事実から「にのみ」型間接侵害を肯定したように読める裁判例が存在するが⁸⁷⁶、医薬品の事案では

⁸⁷⁰ 別の例として、Vita-Mix [ブレンダーのエアポケット形成部を除去する方法] 事件を指摘できるかもしれない。この事件の特許ブレンダーはミキサーに棒を差したもので、その構成自体は従来からあった公知技術である。つまり、技術思想はその棒を差した状態でミキサーを回せば空気穴ができないという物の用途にある (Vita-Mix (Fed. Cir. 2009) at 1323)。被疑侵害ブレンダーのメーカー側から見ると、公知技術のブレンダーの設計を採用すれば直接侵害を回避できるが、間接侵害をも回避しようと思えばその周辺の用途の発明も見ないといけないという状況だった可能性がある。とすると、間接侵害を全て厳格責任とすれば、侵害調査費用がかなり膨らむ可能性があるのだろう。

⁸⁷¹ 連邦民訴規 45。

⁸⁷² 被疑侵害者の企業内におけるメールによって、主観的要件が認定されたものとして、i4i (Fed. Cir. 2010) at 851 [寄与侵害] , 852 [誘引侵害] 。

⁸⁷³ Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1337. 更に、誘引侵害も認めるのが裁判例の傾向である (たとえば、Ricoh (Fed. Cir. 2008) at 1343)。

⁸⁷⁴ 読み方に争いがあるが、知財高判平成 17.9.30 [一太郎]。

⁸⁷⁵ たとえば、医薬品の事案で AstraZeneca (Fed. Cir. 2010) at 1060.

⁸⁷⁶ 被疑侵害モータ駆動装置のカatalogに当初はスター結線（侵害用途）のみが記載されていたが、後にスター結線とペンタゴン結線が記載されたという事案で、前者について

多機能型間接侵害を否定する裁判例がある⁸⁷⁷。つまり、この点では日米で結論が異なっているわけである。

ピオグリタゾン事件の特許発明がそもそも特許性の怪しいものであり、事案の価値判断として保護に値する発明ではなかったのではないかという問題をひとまず置いて考えれば⁸⁷⁸、ピオグリタゾン事件の東京地裁判決は併用医薬という特許権があるにもかかわらず、その保護の方策を事実上失わせるような結果となっている⁸⁷⁹。また、近年の日本の学説の問題意識の中にはこのピオグリタゾンをどう保護するかという問題関心があったのは前述のとおりである。とすると、価値判断としてはピオグリタゾンのような公知の化合物に対する権利行使を認めることがあり得るのだろう。

問題はその権利行使とパブリック・ドメインとの折り合いのつけ方である。これについては、米国流のラベルで区別するアプローチは公衆のアクセスの利益を害しないため、採用することに実質的な問題は無いと思う。また、前述のようにラベルの問題が下流の者の購買行動にも影響を与える以上、単なる損害賠償ではなく、差止めまでも認める方がよさそうである。

残る問題は法律構成だと思われる。差止めを前提としてパブリック・ドメインを損なわないようにする発想は差止め適格性説で採用されているものであり、この説を利用することが最も公衆のアクセスの利益アプローチの発想に沿う。もっとも、従来、差止め適格性説は結果的に公知の化合物について多機能型間接侵害の成立を否定してきたが⁸⁸⁰、その点は修正することになる。

(5) それ以外の多機能品

ア 技術思想アプローチ・蓋然性アプローチと公衆のアクセスの利益の問題

それ以外の多機能品については、米国は間接侵害を否定しているし⁸⁸¹、日本では否定する裁判例もあるが⁸⁸²、他方、「にのみ」型間接侵害を肯定する裁判例もある⁸⁸³。また、技

「にのみ」型間接侵害を肯定、後者について否定したものとして、京都地判平成 12.7.18 [ステッピングモータ] 及び大阪高判平成 14.8.28 [ステッピングモータ]。

⁸⁷⁷ 東京地判平成 25.2.28 [ピオグリタゾン]。

⁸⁷⁸ ピオグリタゾン事件の大阪訴訟はそもそも併用医薬は実質的に治療方法の発明であり、保護に値しないことが示唆されている（大阪地判平成 24.9.27 [ピオグリタゾン]）。

⁸⁷⁹ 併用療法の全てが配合剤やキットにできるわけではないこと（細田[2014.9]・97 頁）、また、実態としても複数の医薬品をセット製品にすることは少ないこと（内藤ほか[2013]・759 頁）が指摘されている。

⁸⁸⁰ 同説の結論をこのように理解するものとして、吉田[2005.8]・170, 179 頁。

⁸⁸¹ C.R. Bard (Fed. Cir. 1990) at 674-75.

⁸⁸² 「にのみ」型間接侵害について、東京地判平成 14.5.15 [ドクターブレード]、「にのみ」型間接侵害と多機能型間接侵害について、東京高判平成 15.7.18 [ドクターブレード]。

⁸⁸³ 知財高判平成 23.6.23 [食品の包み込み]。

術思想アプローチは公知技術をその侵害範囲から除外するため、多くの場合問題は生じないだろうが、被疑侵害製品が公知技術かどうかと、公衆のアクセスの利益を害するかどうかは一応別の問題である⁸⁸⁴。そこで、問題は蓋然性アプローチと（仮に公衆のアクセスの利益を害するような場合があるとすれば）技術思想アプローチを残存させる理由があるのかということになりそうである。これについては、いくつか状況にバリエーションがあり得る。

一つ目は、被疑侵害製品が一般の市場を通した流通品である場合であり、たとえば、被疑侵害者が被疑侵害製品を卸売り業者などを通して販売しており、被疑侵害者が直接侵害者を見分けられない場合である。この場合に、差止め（ひいて特許権者とのライセンス契約に繋がる）、あるいは、直接侵害の割合に応じた損害賠償責任を課すと、公衆のアクセスの利益の問題が生じる。被疑侵害者は直接侵害に及ぶユーザーとそうでないユーザーとで価格差別ができないため、被疑侵害製品を一律に高い価格で販売することになる。とすると、安い価格だったから買っていたユーザーが商品を買えなくなり、公衆のアクセスの利益を害する（より馴染み深い言葉で表すと、被疑侵害製品の適法用途を使いたいユーザーが被疑侵害製品を手に入れられなくなり、パブリック・ドメインを浸蝕する）。

また、下流の者の購買行動の問題も生じる。すなわち、下流から見ると、下流がどの商品が発明の技術思想を体現した部品かは分からないことが普通だとすると、下流の購買行動が萎縮し、適法部品の需要まで縮小することになる。

蓋然性アプローチと技術思想アプローチはこの一般流通品における問題を抱える可能性がある。

二つ目は、被疑侵害製品が一般の市場を通さない特注品などの場合であり、たとえば、被疑侵害者が直接侵害者に直接、製品を販売するために、被疑侵害者が直接侵害者を見分けられる場合である。この場合に、差止めと損害賠償責任を直接侵害に及ぶ特定のユーザーとの関係でのみ認める場合には、上述の一つ目のパターンのような問題は生じない。というのも、被疑侵害者はその特定のユーザーにだけ販売しない、あるいは、その特定のユーザーの分だけライセンス料や損害賠償を支払い、その分をそのユーザーへの販売価格に転嫁すればよいだけであり、その他のユーザーとの関係では価格は安いまま据え置かれるからである。いわば、被疑侵害製品の中での技術的な分離可能性は無いが、対面販売という意味での人的な分離可能性はあるため、多機能品であっても価格差別が可能になるのである。以下では、この発想を「対面アプローチ」と呼ぶことがある。

そして、技術思想アプローチを採用する学説の中で差止めの範囲を人を見て分けようとする見解⁸⁸⁵は、上述の一つ目のパターンにおける技術思想アプローチの弱点を理解しつつ、これを避けることを示唆しているものと読んでもよいかもしれない。とすれば、この

⁸⁸⁴ 問題を感じさせる裁判例として、大阪地判平成 25.2.21 [微粉除去]、知財高判平成 26.3.27 [微粉除去]。

⁸⁸⁵ 中島[2017.1]・127-128 頁。

ような差止めの工夫をする場合には、蓋然性アプローチや技術思想アプローチを残しても良いということになりそうである。しかし、本当にそうか、という問題がある。

イ 隠れたインセンティブと、エンフォースメントの困難性の問題

仮に技術思想アプローチや蓋然性アプローチが、救済の要件として、被疑侵害製品が直接、ユーザーを区別できることというルールを設ける場合、更に市場はそのルールを前提に行動するものと予想する必要が出てくる。

対面アプローチの世界では、被疑侵害者になるべく一般の市場を通した販路を構築するインセンティブを与えことになるかもしれない。そうすれば、訴訟に巻き込まれることも、また、特定の直接侵害者に対する売上げが減ることもなくなるからである。もっとも、業種によっては一般の流通に乗せられず、対面的な販売が変えられない業種もあると思われるので、それほど大きな問題ではないかもしれない。

より大きな問題は、おそらく、対面アプローチはエンフォースメントの困難性の問題を解決しないことである。被疑侵害製品が一般流通品の場合、被疑侵害者にしても、特許権者にしても、ユーザーの追跡が困難になりかねない。にもかかわらず、対面アプローチのように救済の場面でユーザーの特定を要求すると、特許権者がユーザーを直接侵害で訴える費用とメーカーを間接侵害で訴える費用は変わらない可能性があることになる。つまり、間接侵害がエンフォースメントの困難性を克服する機能を持たなくなる分、エンフォースメントの困難性から生じる特許発明の公共財の問題が残ることになるのである（なじみ深い言葉で換言すると、特許権者の保護が不十分となるのである）⁸⁸⁶。

⁸⁸⁶ 加えて、技術思想アプローチと蓋然性アプローチには侵害判断費用の課題があるかもしれない。

まず、技術思想アプローチの世界では、被疑侵害者は侵害調査の際に、クレームの充足性の調査に加えて、被疑侵害製品が技術的思想を体現したものかの調査もする必要が出てくる。これに対して、ラベルに着目する差止め適格性説の下では単に説明書などに特許発明の用途を記載しなければよいだけなので、侵害調査としてはクレームの充足性と同様の調査で良い。もっとも、侵害調査の際には普通は無効論の調査もすることが多いのだとすると（多くの場合、特許弁護士の見解書は侵害論だけではなく無効論の分析も含むとされる（Lateef & Loebbaka（事務局訳）[2016.2]・15-16 頁）。他方で、無効論の調査は侵害論の調査よりも複雑で高くつくものだという指摘もある（Holbrook[2016] at 1036)), 両説の侵害判断費用における違いは少ないかもしれない。

次に、蓋然性アプローチに固有の侵害判断費用の問題として、厳格責任の下での侵害判断費用の問題がある。すなわち、蓋然性アプローチの世界では、間接侵害は主観的要件を課されない厳格責任であるため、被疑侵害者は被疑侵害製品の設計・製造・販売の際に侵害調査を求められる。仮に食品包み込み事件のように被疑侵害製品を改造した場合の利用態様までも厳格責任を課するという世界では、被疑侵害者が侵害の有無を調べなければならない利用態様が増えるため、その調査費用が製品の設計や販売を止めさせる可能性がある。

第 7 結 び

米国法は間接侵害規定として誘引侵害と寄与侵害を設けつつも、柔軟にその法理を発展させてきた。加えて、その発展の方向は差止めを下した場合に公衆のアクセスの利益が害されないかというアプローチで一貫している。この実践は特許権とパブリック・ドメインとの折り合いを市場レベルで付けようというものと見ることができる。このような視点はこれまでの日本の間接侵害の研究において強調されなかった点だと思われる。今後の実務・研究の発展に裨益できれば幸いである。

以上

文献・判例目録

・邦語文献（50 音順）

あ行

- | （略記） | （書誌情報） |
|---------------|--|
| 浅野[2006.3] | 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 ―ハッチ・ワックスマン法を中心に―」平成 17 年度産業財産権研究推進事業報告書（知的財産研究所，2006 年 3 月） |
| 阿部[2016] | 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」A.I.P.P.I.61 巻 3 号 2-13 頁（2016 年 3 月） |
| 荒玉[1957.3.25] | 荒玉義人「工業所有権制度改正審議会答申について（一）」財経詳報 85 号 361-370 頁（1957 年 3 月 25 日） |
| 荒玉[1957.5] | 荒玉義人「工業所有権制度改正審議会答申について（三）」財経詳報 94 号 572-573 頁（1957 年 5 月 6 日） |
| 荒玉[1957.9.16] | 荒玉義人「工業所有権制度改正審議会答申について（四）」財経詳報 118 号 1083-1085 頁（1957 年 9 月 16 日） |
| 飯塚[1934.5.25] | 飯塚半衛「特許権の間接侵害（1）」法律新聞 3698 号 3-4 頁（1934 年 5 月 25 日） |
| 飯塚[1934.5.28] | 飯塚半衛「特許権の間接侵害（2）」法律新聞 3699 号 3 頁（1934 年 5 月 28 日） |
| 飯塚[1934.6.3] | 飯塚半衛「特許権の間接侵害（3）」法律新聞 3701 号 3-4 頁（1934 年 6 月 3 日） |
| 飯塚[1934.6.5] | 飯塚半衛「特許権の間接侵害（4・完）」法律新聞 3702 号 3-4 頁（1934 年 6 月 5 日） |
| 飯塚[1934.7.5] | 飯塚半衛「特許権の間接侵害」特許と商標 3 巻 5 号 59-77 頁（1934 年 7 月 5 日） |
| 飯村[2017.8] | 飯村敏明「非専用品型間接侵害の立法と実務の変遷」別冊 Law & Technology 3 号（2017 年 8 月） |
| 飯村ほか[2002] | 飯村敏明＝熊谷健一＝小泉直樹＝廣實郁郎＝松尾和子＝相澤英孝「座談会 特許法・商標法等の改正を語る」Law & Technology 16 号 4 頁以下（2002 年） |
| 泉[2009.5] | 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 253-271 頁（有斐閣，2009 年 5 月） |
| 井関[2014] | 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 頁以下（2014 年 9 月） |

- 伊藤[2013] 伊藤玲子〔判批〕国際商事法務 41 巻 1 号 132-135 頁（2013 年）
- 今泉[2016] 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 1396-1411 頁（2016 年）
- 内田ほか[1970.6] 内田護文＝兼子一＝鈴木竹雄ほか『特許法セミナー(2) 出願・審査・審判・訴訟』（有斐閣，1970 年 6 月）
- 愛知[2014.9] 愛知靖之「特許法 101 条 2 号・5 号の要件論の再検討－実体要件から差止要件へ－」別冊パテント 12 号（パテント 67 巻 11 号）45 頁以下（2014 年 9 月）
- 大須賀[2015.7] 大須賀滋「特許法 101 条 4 号の間接侵害」設楽隆一＝清水節＝高林龍＝大淵哲也＝三村量一＝片山英二＝松本司『現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集』577-590 頁（発明推進協会，2015 年 7 月）
- 大須賀[2016.3] 大須賀滋「非専用品型間接侵害について」中山信弘『知的財産・コンピュータと法：野村豊弘先生古稀記念論文集』（商事法務，2016 年 3 月）
- 大野[2017.11] 大野聖二「特許係争の実務（第 8 回 用途発明）」知財ぷりずむ 16 巻 182 号 10-15 頁（2017 年 11 月）
- 奥邨[2005] 奥邨弘司〔判批〕A.I.P.P.I.50 巻 10 号 2-15 頁（通頁 586-599 頁）（2005 年）
- 奥邨[2012] 奥邨弘司〔判批〕中山信弘ほか（編）『特許判例百選』148 頁以下（第 4 版，有斐閣，2012 年）
- 奥邨＝大江[2012]（再録・同[2015.2]） 奥邨弘司＝大江修子〔判批〕知的財産研究所＝尾島明編『アメリカの最高裁判例を読む：21 世紀の知財・ビジネス判例評釈集』（IIP 研究論集 13，知的財産研究所，2015 年 2 月）
- 奥村[2015.2] 奥村直樹「今更聞けないシリーズ（No.92）特許権の間接侵害に関する規定の日米欧比較について」知財管理 65 巻 2 号 272-278 頁（2015 年 2 月）
- 織田＝石川[1972] 織田季明＝石川義雄『新特許法詳解』（増訂，日本発明新聞社，1972 年）
- か行
- 川田[2013.8] 川田篤「『間接侵害の本質論』は『本質論』か」知的財産法研究 54 巻 1 号（通号 147 号）1-16 頁（2013 年 8 月）
- 神取[2014.9] 神取道宏『ミクロ経済学の力』（日本評論社，2014 年 9 月）
- 北村[2009.3] 北村惣一郎「日循ガイドライン・製品使用表示（ラベル）と医療現場の違いについて思う」日本循環器学会専門医誌循環器専門医第 17 巻

- 第 1 号 1-2 頁 (2009 年 3 月)
- 木村[2008] 木村耕太郎『判例で読む米国特許法』(新版, 商事法務, 2008 年)
- 木村[2013.12] 木村耕太郎「知的財産法エキスパートへの道 (第 5 7 回・完) 特許権の間接侵害 (3)」知財ぷりずむ 12 巻 135 号 36-38 頁 (2013 年 12 月)
- 清瀬[1929.1] 清瀬一郎『特許法原理』(改訂再版、巖松堂書店, 1929 年 1 月)
- 窪田[2007.6] 窪田英一郎「間接侵害について」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉 互＝大野聖二(編)『知的財産法の理論と実務 第 1 巻〔特許法Ⅰ〕』198-210 頁 (新日本法規出版, 2007 年 6 月)
- 小泉＝駒田[2013] 小泉直樹＝駒田泰土『知的財産法演習ノート--知的財産法を楽しむ 2 3 問』(第 3 版, 弘文堂, 2013 年)
- 河野[2010.5] 河野英仁〔判批〕知財ぷりずむ 8 巻 92 号 73-80 頁 (2010 年 5 月)
- 河野[2011.9] 河野英仁〔判批〕知財ぷりずむ 9 巻 108 号 84-90 頁 (2011 年 9 月)
- 河野[2012.12] 河野英仁〔判批〕知財ぷりずむ 11 巻 123 号 62-68 頁 (2012 年 12 月)
- 後藤[1984.9] 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 1115-1132 頁 (1984 年 9 月)
- 後藤[1984.10] 後藤浩司「米国における間接侵害と権利の濫用について (2・完)」特許管理 34 巻 10 号 1255-1264 頁 (1984 年 10 月)
- さ行
- 産業構造審議会 [2002] 産業構造審議会 知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」(2002 年)
- 潮海[1996.2] 潮海久雄〔判批〕ジュリスト 1083 号 104-107 頁 (1996 年 2 月 1 日)
- 潮海[2011] 潮海久雄「特許法における教唆・幫助行為と間接侵害」知財研フォーラム 87 号 3-10 頁 (2011 年)
- 潮海[2012] 潮海久雄「間接侵害」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次(編)『特許訴訟〔上巻〕』(専門訴訟講座⑥, 民事法研究会, 2012 年)
- 重富[2008.3] 重富貴光「特許法 101 条 2 号・5 号(「多機能型間接侵害規定」)について」中央知的財産研究所研究報告『複数人が関与する知的財産権侵害について』(第 22 号, 2008 年 3 月) 1 頁以下 (http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/chuuou/pdf/no22/no22-1.pdf)
- 重富[2014.9] 重富貴光「多機能型間接侵害規定における『課題の解決に不可欠なもの』について」別冊パテント 12 号 (パテント 67 巻 11 号) 77 頁以下

- (2014 年 9 月)
- 東海林[2014] 東海林保「間接侵害」牧野利秋＝飯村敏明＝高部眞規子＝小松陽一郎＝伊藤友己『知的財産訴訟実務体系 I--知財高裁歴代所長座談会，特許法・実用新案法(1)』352 頁以下（青林書院，2014 年）
- 末吉[2012.2] 末吉剛〔判批〕知財ぷりずむ 10 巻 113 号 65-73 頁（2012 年 2 月）
- 末吉[2015] 末吉剛〔判批〕国際商事法務 43 巻 1 号 113-116 頁（2015 年）
- 仙元[2003] 仙元隆一郎『特許法講義』（第 4 版，悠々社，2003 年）
- た行
- 高林[2008] 高林龍「特許権の保護すべき本質的部分」高林龍編『知的財産法制の再構築』早稲田大学 21 世紀 COE 叢書 7 巻 47 頁以下（日本評論社，2008 年）
- 高林[2014] 高林龍『標準 特許法』（第 5 版，有斐閣，2014 年）
- 竹田[2006] 竹田和彦『特許の知識--理論と実際』（第 8 版，ダイヤモンド社，2006 年）
- 竹田[2012] 竹田稔『知的財産権訴訟要論（特許・意匠・商標編）』（第 6 版，発明推進協会，2012 年）
- 橘[2015.5] 橘雄介〔判批〕知的財産法政策学研究 46 号 293-344 頁（2015 年 5 月）
- 橘[2015.11] 橘雄介〔判批〕知的財産法政策学研究 47 号 327-366 頁（2015 年 11 月）
- 田中[2013] 田中ひろみ〔判批〕A.I.P.P.I.58 巻 5 号 2-21 頁（2013 年 5 月）
- 田村淳也[2011] 田村淳也〔判批〕国際商事法務 39 巻 11 号（2011 年）
- 田村[2004] 田村善之〔判批〕中山信弘＝相澤英孝＝大淵哲也（編）『特許判例百選』164 頁以下（第 3 版，有斐閣，2004 年）
- 田村[2007.6] 田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否--均等論との整合性--」知的財産法政策学研究 15 号 167-239 頁（2007 年 6 月）
- 田村[2007.8] 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 73-130 頁（2007 年 8 月）
- 田村[2007.6] 田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否--均等論との整合性--」『特許法の理論』129 頁以下（有斐閣，2009 年 4 月）
- (再掲・同[2009.4]) [初出は 2007 年 6 月]
- 田村[2010.5] 田村善之『知的財産法』（第 5 版，有斐閣，2010 年 5 月）
- 田村[2011.12] 田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling t

- hrough (2)」知的財産法政策学研究 36 号 153-179 頁 (2011 年 12 月)
- 田村＝時井[2012.3] 田村善之＝時井真『ロジスティクス知的財産法Ⅰ 特許法』(信山社, 2012 年 3 月)
- 知的財産研究教育財団[2017.4] 知的財産研究教育財団(編)『医療と特許・医薬特許発明の保護と国民の生命・健康維持のための制度的寄与-』(創英社／三省堂書店, 2017 年 4 月)
- 露木[2013] 露木美幸「多様化する間接侵害に対応する解決法理の構築に向けた一考察」平成 23 年度産業財産権研究推進事業(平成 23～25 年度)報告書(知的財産研究所, 2013 年 6 月)
- 特許庁[1969.10] 特許庁編『新工業所有権法逐条解説』(改訂版, 発明協会, 1969 年 10 月)
- 特許庁[2012] 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』(第 19 版(平成 23 年一部改正法等収録), 発明推進協会, 2012 年)
- 特許庁[2002] 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成 14 年改正 産業財産法の解説』(発明協会, 2002 年)
- な行
- 内藤ほか[2013] 内藤和彦＝山田拓＝波多江崇＝小泉直樹＝平林拓人[判批] 知財管理 63 巻 5 号 747 頁以下 (2013 年)
- 中島[2012.7] 中島基至「充足論--間接侵害の場合」高部眞規子(編)『特許訴訟の実務』106 頁以下(商事法務, 2012 年)
- 中島[2017.1] 中島基至「充足論--間接侵害の場合」高部眞規子(編)『特許訴訟の実務』114-137 頁(第 2 版, 商事法務, 2017 年 1 月)
- 中山[2013] 中山一郎[判批] 新・判例解説 Watch12 号 245 頁以下 (2013 年)
- 中山[1984] 中山信弘[判批] ジュリスト 820 号 96 頁以下 (1984 年)
- 中山[2012] 中山信弘『特許法』(第 2 版, 弘文堂, 2012 年)
- 中山＝小泉[2011.4] 中山信弘＝小泉直樹(編)『新・注解 特許法』(下巻, 青林書院, 2011 年 4 月)
- 西[2014.4] 西理香「非専用品型間接侵害(特許法 101 条 2 号・5 号)における差止めの範囲と主観的要件(知財訴訟の論点)」Law & Technology 63 号 8-15 頁 (2014 年 4 月)
- は行
- 羽柴[1978.10] 羽柴隆「間接侵害について(その 4)」特許管理 28 巻 10 号 1115 頁以下 (1978 年)

- 服部ほか[2011] 服部健一＝スコット・M・ダニエルズ＝井手久美子〔判批〕知財研フォーラム 87 号 35-39 頁（2011 年）
- 平井[1995] 平井宜雄『法政策学』（第 2 版，有斐閣，1995 年）
- 平井[1997.4] 平井宜雄 「主報告 「法的思考様式」を求めて--35 年の回顧と展望（民法学の方法・思想・思考様式<シンポジウム>）」北大法学論集 47 巻 6 号 115-154 頁（1997 年 4 月）
- 平嶋[2014.9] 平嶋竜太「非専用品型間接侵害における法的構造の再考」別冊パテント 12 号（パテント 67 巻 11 号）59 頁以下（2014 年 9 月）
- 星埜[2015.10] 星埜正和〔判批〕国際商事法務 43 巻 10 号 1582-1585 頁（2015 年 10 月）
- 星埜[2016.9] 星埜正和〔判批〕国際商事法務 44 巻 9 号 1410-1413 頁（2016 年 9 月）
- 細田[2014.9] 細田芳徳「化学発明におけるクレーム表現と間接侵害との関係」別冊パテント 12 号（パテント 67 巻 11 号）93 頁以下（2014 年 9 月）
- ま行
- 前田[2012.10] 前田健〔判批〕判例評論 644 号（判例時報 2157 号）188-194 頁（2012 年 10 月 1 日）
- 増井＝田村[2012] 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（第 4 版，有斐閣，2012 年）
- 松尾[2015.2] 松尾直樹〔判批〕パテント 68 巻 2 号 77-81 頁（2015 年 2 月）
- 松田[1957.4] 松田登夫「工業所有権制度改正審議会〔一般部会関係〕の答申について」ジュリスト 127 号 42-45 頁，61 頁（1957 年 4 月）
- 松田＝上田[2011] 松田俊治＝上田一郎〔判批〕知財研フォーラム 87 号 11 頁以下（2011 年）
- 松村[2014.9] 松村信夫「平成 14 年特許法改正後の専用品型間接侵害」別冊パテント 12 号（パテント 67 巻 11 号）1 頁以下（2014 年 9 月）
- 三村[2008.2] 三村量一「非専用品型間接侵害（特許法 101 条 2 号、5 号）の問題点」知的財産法政策学研究 19 号 85-113 頁（2008 年 2 月）
- 三村[2011] 三村量一「2011 年判例の動向 判例の動き」高林 龍＝三村量一＝竹中俊子（編）『年報知的財産法 2011』24-56 頁（日本評論社，2011 年 12 月）
- 森本＝大住[2012] 森本純＝大住洋〔判批〕知財ぷりずむ 10 巻 112 号 59 頁以下（2012 年）
- 紋谷[2013.1] 紋谷崇俊「擬制侵害（特許法 101 条 2 号及び 5 号）に係る課題と検討」中山信弘＝斉藤 博＝飯村敏明編『牧野利秋先生傘寿記念論文集

知的財産権 法理と提言』343-379 頁（青林書院，2013 年 1 月）

や行

- 柳川＝高橋＝大内[2014.3] 柳川隆＝高橋裕＝大内伸哉『エコノリーガル・スタディーズのすすめ--社会を見通す法学と経済学の複眼思考』（有斐閣，2014 年 3 月）
- 矢作[2013] 矢作隆行〔判批〕A.I.P.P.I.58 巻 1 号 62-69 頁（2013 年 1 月）
- 矢作[2014] 矢作隆行〔判批〕A.I.P.P.I.59 巻 8 号 40-45 頁（2014 年 8 月）
- 山田[2012] 山田卓〔判批〕国際商事法務 40 巻 10 号（通号 604 号）1614-1617 頁（2012 年 10 月）
- 横山[2009.4] 横山久芳「展開講座 知的財産法の重要論点（21・特許法編 12） 間接侵害」法学教室 343 号 155-169 頁（2009 年 4 月）
- 横山[2017.3] 横山久芳「非専用品型間接侵害制度の総合的検討」学習院大学法学会雑誌 52 巻 2 号 247-289 頁（2017 年 3 月）
- 吉田[2005.8] 吉田広志「多機能型間接侵害についての問題提起--最近の裁判例を題材に--」知的財産法政策学研究 8 号 147-187 頁（2005 年 8 月）
- 吉藤（熊谷（補訂））[1998] 吉藤幸朔（熊谷健一（補訂））『特許法概説』（第 13 版，有斐閣，1998 年）

・日本の判決（年代順）

- 大阪地判昭和 36.5.4 大阪地判昭和 36.5.4 下民集 12 巻 5 号 937 頁〔スチロピーズ〕
〔スチロピーズ〕
- 大阪地判昭和 47.1.31 大阪地判昭和 47.1.31 無体集 4 巻 1 号 9 頁〔チューブマット〕
〔チューブマット〕
- 大阪地判昭和 49.1.31 大阪地判昭和 49.1.31 判タ 311 号 242 頁〔分離自在のファスナーII〕
〔ファスナー〕
- 東京地判昭和 50.11.10 東京地判昭和 50.11.10 無体集 7 巻 2 号 426 頁〔オレフィン重合触媒製造方法〕
〔オレフィン〕
- 大阪地判昭和 54.2.16 大阪地判昭和 54.2.16 判時 940 号 77 頁〔壁面接着施工法〕
〔壁面〕
- 東京地判昭和 56.2.25 東京地判昭和 56.2.25 判時 1007 号 72 頁〔一眼レフレックスカメラ〕
〔一眼レフ〕
- 東京地判平成 12.3.23 東京地判平成 12.3.23 平成 11 年（ワ）第 5323 号〔電解生成殺菌水〕
〔殺菌水〕
- 京都地判平成 12.7.18 京都地判平成 12.7.18 平成 8 年（ワ）第 2766 号〔五相ステッピングモータの駆動方法〕
〔ステッピングモータ〕

タ]

大阪地判平成 12.9.19 大阪地判平成 12.9.19 判例工業所有権法〔2 期版〕5473 の 243
[可動門扉] 頁 [折り畳み式可動門扉]

大阪地判平成 12.10.2 大阪地判平成 12.10.24 判タ 1081 号 241 頁 [製パン器]
4 [製パン器]

大阪地判平成 13.10.9 大阪地判平成 13.10.9 平成 10 年 (ワ) 第 12899 号 (本訴請求
[パイプ曲げ装置] 事件), 平成 11 年 (ワ) 第 13872 号 (反訴請求事件) [電動式
パイプ曲げ装置]

東京地判平成 14.5.15 東京地判平成 14.5.15 判時 1794 号 125 頁 [ドクターブレード]
[ドクターブレード]

大阪高判平成 14.8.28 大阪高判平成 14.8.28 平成 12 年 (ネ) 第 3014 号, 平成 12 年
[ステッピングモー (ネ) 第 3015 号 [五相ステッピングモータの駆動方法]
タ]

東京高判平成 15.7.18 東京高判平成 15.7.18 平成 14 年 (ネ) 第 4193 号 [ドクターブ
[ドクターブレード] レード 2 審]

東京地判平成 16.4.23 東京地判平成 16.4.23 判時 1892 号 89 頁 [プリント基板用治具
[クリップ] に用いるクリップ]

知財高判平成 17.9.30 知財高判平成 17.9.30 判時 1904 号 47 頁 [一太郎]
[一太郎]

東京地判平成 18.4.26 東京地判平成 18.4.26 平成 16 年 (ワ) 第 20636 号 [制御自動
[自動旋盤] 旋盤]

知財高判 19.2.22 [自 知財高判平成 19.2.22 平成 18 年 (ネ) 第 10051 号 [制御自動
動旋盤] 旋盤]

東京地判平成 23.6.10 東京地判平成 23.6.10 平成 20 年 (ワ) 第 19874 号 [胃壁固定
[胃壁固定具] 具]

知財高判平成 23.6.23 知財高判平成 23.6.23 判時 2131 号 109 頁 [食品の包み込み成
[食品の包み込み] 形方法]

東京地判平成 24.3.26 東京地判平成 24.3.26 平成 21 年 (ワ) 第 17848 号 [医療用可
[医療用可視画像] 視画像の生成方法]

大阪地判平成 24.9.27 大阪地判平成 24.9.27 判時 2188 号 108 頁 [ピオグリタゾン]
[ピオグリタゾン]

大阪地判平成 25.2.21 大阪地判平成 25.2.21 平成 20 年 (ワ) 第 10819 号 [微粉除去
[微粉除去] 装置方法および装置]

東京地判平成 25.2.28 東京地判平成 25.2.28 平成 23 年 (ワ) 第 19435 号, 第 19436
[ピオグリタゾン] 号 [ピオグリタゾン]

知財高判平成 25.4.11 知財高判平成 25.4.11 判時 2192 号 105 頁 [生海苔異物分離除

[生海苔] 去装置における生海苔の共回り防止装置]
 知財高判平成 26.3.27 知財高判平成 26.3.27 平成 25 年（ネ）10026 号 [微粉除去装
 [微粉除去] 置方法および装置]

・英語文献（アルファベット順）

- Adams[2006a] Charles W. Adams, A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement, 22.3 Santa Clara Computer & High Technology Law Journal 369, 398 (2006)
- Arnold & Riley [1994] Tom Arnold & Louis Riley, Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments, 76.5 Journal of the Patent and Trademark Office Society 357, 383 (1994)
- Blair & Cotter [2005] Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, Intellectual Property economic and legal dimensions of rights and remedies, Cambridge University Press (2005)
- チザム（竹中（訳））[2000.9] ドナルド・S・チザム（竹中俊子（訳），紋谷暢男（翻訳監修））『英和対訳 アメリカ特許法とその手続』（改訂第二版，雄松堂出版，2000 年 9 月）
- Chisum[2015] 5-17 Donald S. Chisum, Chisum on Patents (Matthew Bender, 2015)
- Chisum[2016] 5-17 Donald S. Chisum, Chisum on Patents (Matthew Bender, 2016)
- Federico[1952] P. J. Federico, Commentary on the New Patent Act, 75.3 Journal of the Patent and Trademark Office Society 161, 231 (1993) (再録・同[1993])
- Gorman & Ginsburg[2002] ロバート・ゴーマン＝ジェーン・ギンズバーグ（編），内藤篤（訳）『米国著作権法詳解（下）』（原著第 6 版，信山社，2003 年）(訳・内藤[2003])
- Holbrook[2006] Timothy R. Holbrook, The Intent Element of Induced Infringement, 22 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 399, 412 (2006)
- Holbrook[2016] Timothy R. Holbrook, The Supreme Court's Quiet Revolution in Induced Patent Infringement, 91 Notre Dame Law Review 1007, 1044 (2016) (Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2653077> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2653077>)
- Holbrook[2017] Timothy R. Holbrook, Method Patent Exceptionalism., 102.3 Io

- wa Law Review 1001, 1062 (2017)
- Howson[1895] Hubert Howson, Contributory Infringement of Patents, ELECTRICAL ENGINEER 174 (Feb. 20, 1895)
- Karshtedt[2017] Dmitry Karshtedt, Causal Responsibility and Patent Infringement, 70 Vand. L. Rev. 565, 650 (2017)
- Kumar[2012] 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, 756 (2012)
- Lateef & Loebbaka (事務局) [2016.2] Irfan A. Lateef & Kendall Loebbaka (事務局(訳)) [判批] 61 卷 2 号 112-121 頁 (2016 年 2 月)
- Lemley[2005] Mark A. Lemley, Inducing Patent Infringement, 39.1 U.C. Davis Law Review 225, 246 (2005)
- Lemley[2005] Lemley (AIPPI 事務局 (解説・訳))「特許侵害の誘引 (米国)」A.I. (訳・AIPPI 事務局[2006]) P.P.I.51 卷 12 号 776 頁 (2006 年)
- Merges, et al[2012] Robert P. Merges, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, Intellectual property in the new technological age, Wolters Kluwer Law & Business (6th 2012)
- Miller[1971] Charles E. Miller, Some Views on the Law of Patent Infringement By Inducement, 53 J. Pat. Off. Soc'y 86, 132 (1971)
- Mossley[1965] David Lee Mossley, Knowledge Requirement of Contributory Infringement and the Aro Case, 47.2 Journal of the Patent Office Society 98, 123 (1965)
- Moulton[2011] Elizabeth Moulton, Inducing Immune Infringement: The Interplay of Section 287(c) and Section 271(b), 13 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 206, 234 (2011)
- Moy[2012] 5 R. Carl Moy, Moy's Walker on Patents (4th ed. 2012)
- Mueller[2002] Janice M. Mueller, Patent Misuse through the Capture of Industry Standards, 17 Berkeley Tech. L.J. 623, 684 (2002)
- Oddi[1982] A. Samuel Oddi, Contributory Infringement/Patent Misuse: Metaphysics and Metamorphosis, 44.1 University of Pittsburgh Law Review 73, 138 (1982)
- Oswald[2006] Lynda J. Oswald, The Intent Element of Inducement to Infringe under Patent Law: Reflections on Grokster, 13 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 225, 246 (2006)

- Rader[2001] Michael N. Rader, Toward a Coherent Law of Inducement to Infringe: Why the Federal Circuit Should Adopt the Hewlett-Packard Standard for Intent Under 271 (b), 10.3 Federal Circuit Bar Journal 299, 334 (2001)
- Rantanen [2011] Jason Rantanen, An Objective View of Fault in Patent Infringement (November 29, 2010). 60 American University Law Review 1575 (2011) (Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1680623>)
- Rich[1932] Giles S. Rich, Contributory Infringement, 14 J. Pat. Off. Soc'y 376, 386 (1932)
- Rich[1949] Giles S. Rich, Contributory Infringement, 31 J. Pat. & Trade mark Off. Soc'y 449, 466 (1949)
- Rich[1953.4] Giles S. Rich, Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952, 21 Geo. Wash. L. Rev. 521, 546 (April, 1953)
- Rich[1953] Giles S. Rich, Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952, 35 J. Pat. Off. Soc'y 476, 500 (1953)
- Rich[1953](訳・松本[1972]) 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 99-110 頁 (1972 年 1 月)
- S. REP. 82-197 S. REP. 82-1979, S. Rep. No. 1979, 82ND Cong., 2ND Sess. 19 (1952) 952, 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 1952 WL 3180 (Leg.Hist.)
- Samuelson[2005] Pamela Samuelson (津幡笑 (訳)) 「MGM は本当に Grokster 事件で勝訴したか (特集:P2P と著作権)」 知的財産法政策学研究 11 号 53-64 頁 (2006 年 4 月)
- Sichelman[2011] Ted M. Sichelman, Minding Patent Infringement. San Diego Legal Studies Paper No. 11-051 (2011) (Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1734380> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1734380>)
- Sichelman[2013] Ted M. Sichelman, Patent Law Revisionism at the Supreme Court?, 45 Loyola University Chicago Law Journal 307, 343 (2013) (symposium volume) (Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2297725>)
- Takenaka, et al[2015] Toshiko Takenaka, Christoph Rademacher, Jan Krauss, Jochen Pagenberg, Tilman Mueller-Stoy & Christof Kari, Patent enforcement in the US, Germany and Japan, Oxford University Press (2015)
- Ward[2012] Andrew Ward, Inducing Infringement: Specific Intent and Da

・米国の判決（年代順）

Prouty (1842)	Prouty v. Ruggles, 41 U.S. (16 Pet.) 336 (1842)
Hussey (C.C. N.D. N. Y. 1863)	Hussey v. Bradley, 12 F. Cas. 1053 (No. 6946) (C.C. N.D. N.Y. 1863)
Wallace (C.C. D. Conn. 1871)	Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (No. 17,100) (C.C. D. Conn. 1871)
Saxe (C.C. D. Mass. 1875)	Saxe v. Hammond, 21 F. Cas. 593 (No. 12,411) (C.C. D. Mass. 1875)
Snyder (C.C.S.D.N.Y. 1886)	Snyder v. Bunnell, 29 F. 47 (C.C.S.D.N.Y. 1886)
Toppan (C.C. N.D. Ill. 1889)	Toppan v. Tiffany Refrigerator Car Co., 39 F. 420 (C. C. N.D. Ill. 1889).
Morgan (1894)	Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapper Paper Co., 152 U.S. 425 (1894)
Kelsey (C.C.D. Conn. 1896)	Thomson-Houston Co. v. Kelsey Co., 72 Fed. Rep. 1016 (C.C.D. Conn. 1896)
Button-Fastener (6th Cir. 1896)	Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co., 77 F. 288 (6th Cir. 1896)
Ohio Brass (6th Cir. 1897)	Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712 (6th Cir. 1897)
Tubular Rivet & Stud (C.C.D. Mass. 1898)	Tubular Rivet & Stud Co. v. O'Brien, 93 F. 200 (C.C. D. Mass. 1898)
Leeds & Catlin (1909)	Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co., 213 U.S. 325 (1909)
American Bank Protection (C.C. D. Minn. 1910)	American Bank Protection (C.C. D. Minn. 1910)
Henry (1912)	Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912)
Motion Picture (1917)	Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917)
Popular Mechanics (7th Cir. 1917)	Popular Mechanics v. Brown, 245 F. 859 (7th Cir. 1917)
Reliance (9th Cir. 1918)	Reliance Const. Co. v. Hassam Paving Co., 248 F. 701 (9th Cir. 1918)

Carbice (1931)	Carbice Corp. v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27 (1931), further opinion on validity, 283 U.S. 794 (1931)
Leitch (1938)	Leitch Mfg. Co. v. Barber Co., 302 U.S. 458 (1938)
B. B. Chemical (D. Mass. 1940)	B. B. Chemical Co. v. Ellis, 32 F. Supp. 690 (D. Mass. 1940)
B. B. Chemical (1st Cir. 1941)	B. B. Chemical Co. v. Ellis, 117 F.2d 829 (1st Cir. 1941)
Morton Salt (1942)	Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942)
B. B. Chemical (1942)	B. B. Chemical Co. v. Ellis, 314 U.S. 495 (1942)
Mercoid I (1944)	Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944) (Mercoid I)
Mercoid II (1944)	Mercoid Corp. v. Minneapolis Honeywell Corp., 320 U.S. 680 (1944) (Mercoid II)
Calhoun (N.D. Ohio 1957)	Calhoun v. State Chemical Mfg. Co., 153 F. Supp. 293 (N.D. Ohio 1957)
Aro I (1961)	Aro Mfg. Co. v. Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961) (Aro I)
Fromberg (5th Cir. 1963)	Fromberg, Inc. v. Thornhill, 315 F.2d 407 (5th Cir. 1963)
Aro II (1964)	Aro Mfg. Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 492 (1964) (Aro II)
Aluminum Extrusion (C.D. Cal. 1966)	Aluminum Extrusion Co. v. Soule Steel Co., 260 F. Supp. 221 (C.D. Cal. 1966).
Deepsouth (1972)	Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972)
Johnson & Johnson (D. Del. 1977)	Johnson & Johnson v. W.L. Gore & Assocs., Inc., 436 F. Supp. 704 (D. Del. 1977)
Dawson (5th Cir. 1979)	Rohm & Haas Co. v. Dawson Chem. Co., 599 F.2d 685 (5th Cir. 1979)
Dawson (1980)	Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 (1980)
National Tractor Pullers (N.D. Ill. 1980)	National Tractor Pullers Ass'n, Inc. v. Watkins, 205 USPQ 892 (N.D. Ill. 1980)
EWP (S.D. Ohio 1983)	EWP Corp. v. Reliance Universal Inc., 221 USPQ 542

	(S.D. Ohio 1983) , rev'd on other grounds, 755 F.2d 898 (Fed. Cir. 1985) , cert. denied, 474 U.S. 843 (1985)
Sony (1984)	Sony Corp. v. Universal City Studios, 464 U.S. 417 (1984) , reh'g denied, 465 U.S. 1112 (1984)
Moleculon Res. (Fed. Cir. 1986)	Moleculon Res. Corp. v. CBS, Inc., 793 F.2d 1261 (Fed. Cir. 1986)
Hodosh (Fed. Cir. 1987)	Hodosh v. Block Drug Co., 833 F.2d 1575 (Fed. Cir. 1987) , cert. denied, 485 U.S. 1007 (1988)
Water Technologies (Fed. Cir. 1988)	Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd., 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988)
Oak Indus. (N.D. Ill. 1988)	Oak Industries Inc. v. Zenith Electronics Corp., 697 F. Supp. 988 (N.D. Ill. 1988), further opinion, 726 F. Supp. 1525 (N.D. Ill. 1989)
Oak Indus. (N.D. Ill. 1989)	Oak Industries Inc. v. Zenith Electronics Corp., 726 F. Supp. 1525 (N.D. Ill. 1989)
C.R. Bard (C.D. Cal. July 28, 1989)	C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., 1989 U.S. Dist. LEXIS 18439 (C.D. Cal. July 28, 1989)
Eli Lilly (1990)	Eli Lilly & Co. v. Medtronic, Inc., 496 U.S. 661 (1990)
C.R. Bard (Fed. Cir. 1990)	C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc., 911 F.2d 670 (Fed. Cir. 1990)
Hewlett-Packard (Fed. Cir. 1990)	Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990)
Manville (Fed. Cir. 1990)	Manville Sales Corp. v. Paramount Sys., Inc., 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990).
Universal Electronics (N.D. Ill. 1994)	Universal Electronics Inc. v. Zenith Electronics Corp., 846 F. Supp. 641 (N.D. Ill. 1994)
Maxwell (D. Minn. 1995)	Maxwell v. K Mart Corp., 880 F. Supp. 682 (D. Minn. 1995)
CVI/Beta Ventures (E.D.N.Y. 1995)	CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP, 905 F. Supp. 1171 (E.D.N.Y. 1995), rev'd on other grounds, 112 F.3d 1146 (Fed. Cir. 1997).
Young Dental (E.D. Mo. 1995)	Young Dental Manufacturing Co. v. Q3 Special Products Inc., 891 F. Supp. 1345 (E.D. Mo. 1995)
Johns Hopkins University (D. Del. 1996)	Johns Hopkins University v. Cellpro, 931 F. Supp. 303 (D. Del. 1996) , aff'd in part, vacated in part & rem

	anded, 152 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1998)
Chiuminatta Concrete Concepts (Fed. Cir. 1998)	Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., 145 F.3d 1303 (Fed. Cir. 1998)
Braintree (D. Kan. 2000)	Braintree Laboratories, Inc. v. Nephro-Tech, Inc., 81 F. Supp.2d 1122 (D. Kan. 2000) , aff'd, 15 Fed. Appx. 799 (Fed. Cir. 2001) (nonprecedential)
Kudlacek (N.D. Iowa 2000)	Kudlacek v. DBC, Inc., 115 F. Supp.2d 996 (N.D. Iowa 2000)
Chiuminatta Concrete Concepts (Fed. Cir. 2001)	Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., Inc., 1 F. App'x 879 (Fed. Cir. 2001)
Tegal (Fed. Cir. 2001)	Tegal Corp. v. Tokyo Electron Co., Ltd., 248 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2001)
Warner-Lambert (Fed. Cir. 2003)	Warner-Lambert Co. v. Apotex Corp., 316 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2003)
Kumar (Fed. Cir. 2003)	Kumar v. Ovonic Battery Co., Inc., 351 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2003)
Metabolite Laboratories (Fed. Cir. 2004)	Metabolite Laboratories, Inc. v. Laboratory Corporation of America Holdings, 370 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004) , cert. dismissed, 548 U.S. 124 (2006)
Insituform Technologies (Fed. Cir. 2004)	Insituform Technologies, Inc. v. Cat Contracting, Inc., 385 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2004)
Metabolite Laboratories (Fed. Cir. 2004)	Metabolite Laboratories, Inc. v. Laboratory Corporation of America Holdings, 370 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004) , cert. dismissed, 548 U.S. 124 (2006)
MercExchange (Fed. Cir. 2005)	MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005) , vacated & remanded on other grounds, 547 U.S. 388 (2006)
Grokster (2005)	Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005)
MEMC (Fed. Cir. 2005)	MEMC Electronic Materials, Inc. v. Mitsubishi Materials Silicon Corp., 420 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005).
Arthrocare (Fed. Cir. 2005)	Arthrocare Corp. v. Smith & Nephew, Inc., 406 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2005)
DSU (Fed. Cir. 2006)	DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006)

2006)

Illinois Tool Works (2006) Illinois Tool Works Inc. v. Indep. Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006)

eBay (2006) eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006)

Ricoh (Fed. Cir. 2008) Ricoh Co. v. Quanta Computer Inc., 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008), cert. denied, 557 U.S. 936 (2009)

Lucent Technologies II (S.D. Cal., 2008) Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F. Supp. 2d 1016 (S.D. Cal., 2008)

Lucent Technologies II (Fed. Cir. 2009) Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009) , cert. denied, 130 S. Ct. 3324 (2010)

Vita-Mix (Fed. Cir. 2009) Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc., 581 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009)

Petter Investments (W.D. Mich. 2009) Petter Investments, Inc. v. Hydro Engineering, Inc., 664 F. Supp.2d 816 (W.D. Mich. 2009)

i4i (E.D. Tex., Aug 11, 2009) i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp., 670 F. Supp. 2d 568 (E.D. Tex., Aug 11, 2009)

Ricoh (W.D. Wis., Mar. 23, 2010) Ricoh Co. v. Quanta Computer, Inc., 2010 U.S. Dist. L EXIS 27301 (W.D. Wis., Mar. 23, 2010)

Ricoh (W.D. Wis., Apr. 19, 2010) Ricoh Co. v. Quanta Computer, Inc., 2010 U.S. Dist. L EXIS 38220 (W.D. Wis., Apr. 19, 2010)

i4i (Fed. Cir. 2010) i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010), aff'd, 564 U.S. 91 (2011)

AstraZeneca (Fed. Cir. 2010) AstraZeneca LP v. Apotex, Inc., 633 F.3d 1042 (Fed. Cir. 2010)

Princo (Fed. Cir. 2010) Princo Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010), cert. denied, 131 S. Ct. 2480 (2011) (en banc).

Fujitsu (Fed. Cir. 2010) Fujitsu Ltd. v. Netgear, Inc., 620 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2010)

Tyco Healthcare (N.D. Cal. Aug. 23, 2010) Tyco Healthcare Grp. LP v. Biolitec, Inc., 2010 U.S. Dist. LEXIS 86412 (N.D. Cal. Aug. 23, 2010)

SEB (Fed. Cir. 2010) SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co., 594 F.3d 1360 (Fed. Cir., 2010), modified and affirmed sub nom. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011)

Global-Tech (2011)	Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011)
In re Bill (Fed. Cir. 2012)	In re Bill of Lading Transmission & Processing Sys. Patent Litig., 681 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2012) [R+L Carriers, Inc. v. DriverTech LLC]
Smith & Nephew (Fed. Cir. 2013)	Smith & Nephew, Inc. v. Arthrex, Inc., 502 F. App'x 945 (Fed. Cir. 2013)
Akamai (U.S. 2014)	Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 134 S. Ct. 2111 (U.S. 2014)
Bose (Fed. Cir. 2014)	Bose Corp. v. SDI Techs., Inc., 558 Fed. App'x 1012 (Fed. Cir. 2014)
Commil (U.S. 2015)	Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 135 S. Ct. 1920 (U.S. 2015)
United States as Amicus[Commil]	Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioner, Commil, 135 S. Ct. 1920 (No. 13-896) (www.justice.gov/sites/default/files/osg/briefs/2015/02/03/13-896tsacunitedstates.pdf)