

No. 150(2016/3)

無効についての誠実な認識と誘引侵害の成否
Commil 対 Cisco Systems 事件最高裁判決 (2015.5.26)
(No. 13-896)

Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.,
575 U.S. ____ (2015), 135 S. Ct. 1920; 191 L. Ed. 2d 883

明治大学法学部准教授 金子敏哉

1. はじめに (誘引侵害における主観的要件を巡る従前の状況)

本件は米国特許法上の誘引(誘発)侵害(271 条(b)項)の成立につき、被疑侵害者について、特許権の有効性についての認識・信念が必要とされるかどうかの問題となった事案である。

米国特許法上の侵害行為のうち、直接侵害(271 条(a)項)は厳格責任とされ、侵害の成否において被疑侵害者の認識は問題とならない。

他方間接侵害のうち、寄与侵害(271 条(c)項)については、1964 年の Aro II 事件最高裁判決(以下、Aro II 判決)により、対象特許の存在についての認識と(供給した部品の使用による)特許権の侵害についての認識の双方が寄与侵害の成立につき必要であることが示されていた¹。

また誘引侵害についても、2011 年の Global-Tech 事件最高裁判決²(以下、Global-Tech 判

¹ Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 488 (1964). 法廷意見は 271 条(c)項は、被疑侵害者が、特定の組み合わせのために設計された構成部品の提供につき、当該組み合わせが特許がされたものであり、かつ、侵害となるものであること(“the alleged contributory infringer knew that the combination for which his component was especially designed was both patented and infringing”)の証明を必要としているとの見解に立つことが判示されている。

² 同判決の解説として、服部健一＝ダニエルズ スコット M＝井手 久美子「教唆侵害及び寄与侵害の立証：Global-Tech Appliances v. SEB 事件判決により立証するためのハードルは高くなる」知財研フォーラム 87 号(2011 年)35 頁以下、河野英仁「誘発侵害と寄与侵害--最高裁により誘発侵害の適用要件が明確化される 米国特許判例紹介(第 50 回)Global-Tech Appliances, Inc., et al., v. SEB S.A.[CAFC2011.5.31 判決]」知財ぶりずむ 108 号(2011 年)84 頁以下、田村淳也「米国知財重要判例紹介(第 56 回)特許侵害の積極的誘引行為の主観的要件とその証明：Global-Tech Appliances, Inc. v. Seb S.A.[連邦最高裁判所 2011.5.31 判決]」国際商事

決)は、被疑侵害者の認識につき 271 条(b)項は 271 条(c)項 (についての Aro II 判決)と統一的に解されるべきとして、「271 条(b)項に基づく誘引侵害は、誘引された行為が特許権侵害を構成することについての認識(knowledge that the induced acts constitute patent infringement)を必要とする」³こと⁴を判示している(さらにその具体的な基準につき現実の認識(actual knowledge)に加えて、「意図的な無視・故意の無視(willful blindness)」でも足りるとの判断をした)。

以上のように従前の裁判例では、寄与侵害・誘引侵害共に、被疑侵害者に、供給先の行為・誘引された行為が特許権の侵害にあたることについての認識が必要とされてきた。

これに対して本件で問題となったのは、被疑侵害者が特許権を無効であると誠実に信じていた場合に誘引侵害の成立が否定されるか、との点である。従来、上訴審・上告審のレベルではこの点について明示的な判断は示されてこなかった。

CAFC は本件の原審において、被疑侵害者が特許権につき無効であると誠実に信じていたことを示す証拠が、誘引侵害の要件である被疑侵害者の意図を否定する要素となりうるとの判断をしていた。本件最高裁判決は、これを覆し、特許の有効性に関する被疑侵害者の信念は、誘引侵害に基づく請求に対する抗弁⁵とはならないことを明らかにしたものである。

2. 本件の事案・CAFC の判断

(1) 本件の事案・地裁での審理

本件は、Commil USA, LLC(原告、被上訴人、上告人。以下 Commil)が、Cisco Systems, Inc. (被告、上訴人、被上告人)の行為は、Commil が有する米国特許(U.S. Patent No.6,430,395(以下、「395 特許」と呼ぶ)の直接侵害・誘引侵害にあたるとして、テキサス州東部地区連邦地方裁判所に提訴した事案である。

395 特許は、あるベースステーション(無線基地局等)のネットワークエリアから、別のベースステーションのネットワークエリアに携帯通信端末が移動する際のハンドオフ(通信の引継ぎ)の方法に関するものである。

Cisco は、Wi-Fi アクセスポイントと Wi-Fi コントローラーの主要な供給会社である。Commil は Cisco の特定のアクセスポイントとコントローラーが、365 特許のクレーム 1、

法務 39 卷 11 号(2011 年)1674 頁以下、奥邨弘司=大江修子「特許権侵害を積極的に誘導した者における特許権侵害の認識と『故意の無知(willful blindness)』」知的財産研究所=尾島明共編『アメリカの最高裁判例を読む』(知的財産研究所、2015 年)271 頁以下(初出:知財研フォーラム 89 号(2011 年)52 頁以下)を参照。

³ Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754, 131 S. Ct. 2060, 2068 (U.S. 2011).

⁴ 後述のとおり、本件において、Commil と合衆国政府は、Global-Tech Appliances 事件判決は、その事案からして特許権の認識のみを必要とするものであり、誘引された行為が特許権を侵害するものであることの認識までは必要としていないとの主張をしていたが、本件の最高裁は傍論ながらこれを退け、Global-Tech Appliances 事件判決は特許権の侵害についても認識を要求していると解している。

⁵ 本稿では、defense の訳語に「抗弁」を当てている。各判決文中の defense の用法には、積極的抗弁というよりも、誘引侵害の意図についての否認としての位置づけがされるべきものもあるが、後述の最高裁の問題設定(特に無効の抗弁との対比で議論をしている箇所がある)からすれば、ひとまず「抗弁」の訳語で統一をしている。

4及び6を侵害するものであると主張した。

本件の地裁での審理においては、トライアルが2度行われている。

一回目の陪審の評決(2010年5月17日)では、Cisco側の無効に関する主張を退け、直接侵害についてはCiscoの責任を認め、370万ドルの損害賠償額を認定した。他方で、誘引侵害についてはCiscoの責任を否定した。

この陪審の評決に対し、Commilは誘引侵害の成否と損害額についての再審理の申立て(motion for new trial)を行った。地裁は、陪審審理においてCisco側代理人による不適切な発言(Commilがイスラエルの企業に由来すること、395特許の発明者がイスラエル人であること)に関し、陪審に対し宗教的・民族的偏見をあおるものがあったことを理由にこれを認め、誘引侵害の成否と損害額について新たなトライアルを行った。なお、二回目のトライアル以前(2011年3月2日)にCiscoは米国特許商標庁に365特許の有効性についての査定系再審査(ex parte reexamination)の申立てを行っていたが、地裁判決後(2011年11月28日)、再審査においても365特許の有効性が認められている。

新たなトライアルに先立ちCisco側は、395特許が無効であることについてのCiscoの誠実な信念(a good-faith belief)を示すための証拠を提出したが、Commil側が証拠排除申立て(motion in limine)を行い、裁判所は書面による理由なくCommil側の申立てを認めた⁶。

二回目のトライアル(2011年4月5日以降)では、誘引侵害と損害額のみが審理の対象とされた。その審理において地裁は陪審に対して、もし「直接侵害を構成する行為を引き越すことをCisco社が実際に意図し、かつ、Cisco社が自らの行為が実際の侵害を誘引するものであろうことを知っていた又は知るべきであった("Cisco actually intended to cause the acts that constitute direct infringement and that Cisco knew or should have known that its actions would induce actual infringement.")場合には陪審は寄与侵害の成立を認めることができる、との説示を行った。

二回目の陪審の評決(2011年4月8日)は、Commil側の主張に基づき、Ciscoによる誘引侵害を認め、損害額として6370万ドルを認定した。2011年9月28日に地裁は、終局判決⁷として、Cisco側のJMOL(judgment as a matter of law: 法律問題としての判決)・再審理の申立てを退け、現実損害6370万ドル、判決前利息1030万ドル、裁判費用17738ドルの支払いを命じた。

(2) CAFCの判断⁸

上訴審においてCisco側は、①陪審への説示の誤り(単なる過失に基づいて寄与侵害を認

⁶ 地裁がCommil側の証拠排除申立てを認めた理由について、CAFCは記録上完全には明らかではないとしながらも、トライアル以前の審理の際に、先例は非侵害についての誠実な信念についてのものであり、無効についての誠実な信念に関しては沈黙していることを地裁はCisco側代理人に対して述べていたことを指摘している(Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 720 F.3d 1361, 1368 (Fed. Cir. 2013))。

⁷ Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 2011 U.S. Dist. LEXIS 111056 (E.D. Tex. Sept. 28, 2011)

⁸ 本件上訴審判決の紹介・解説として、奥邨=大江・前掲注(2)287頁以下、黒木義輝「米国における誘導侵害と米国弁護士による鑑定」創英ヴォイス73号(2015年)11頁
(<http://www.soeci.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/知財戦略.pdf> [2016年3月13日確認])

定できるとしている点)、②無効についての誠実な信念を示す証拠の排除の誤り、③再審理を認めたことが地裁の権限の濫用にあたる、また特定の論点のみを対象として再審理を行ったことが修正第7条(陪審審理の保障)に違反する(部分的な再審理(partial new trial)の許容性)、④地裁のクレーム解釈の誤り(“short-range communication protocol”につき)、⑤侵害についての陪審の評決を支持する実質的な証拠がないこと、⑥損害額の算定の誤り(Entire Market Value ルールへの違反)を主張した。

2013年6月25日のCAFCのパネルによる判決⁹において、法廷意見(Prost判事が執筆)は、争点③④⑤⑥についてはCisco側の主張を退け地裁の判断を維持したが、争点①②につきCisco側の主張を認め、寄与侵害と損害額についての陪審の評決を取消し、これらの論点についての新たなトライアルのために差し戻す旨の判決をおこなった。ただし、争点②につきNewman判事の反対意見が、争点③(部分的な再審理)と争点⑤に関する点¹⁰につきO'malley判事の反対意見が付されている。

当事者双方ともCAFCの大法廷(en banc)での再審理の申立てを行ったが、却下された¹¹。ただしこの却下についても、パネルの法廷意見の争点②の判断につき大法廷での審理を行うべきとのReyna判事による反対意見(Rader首席判事、Newman判事、Lourie判事、Wallach判事が同調)とNewman判事による反対意見(Rader首席判事、Reyna判事、Wallach判事が同調)が付されていた。

連邦最高裁が裁量上訴につき受理したのは、上訴審の争点②についての判断(被疑侵害者が特許権につき無効であると誠実に信じていたことを示す証拠が、誘引侵害の要件である被疑侵害者の意図を否定する要素となりうる)との点である。

争点②につき、CAFCのパネルの法廷意見¹²は、無効な特許は侵害されえないことから、「被疑誘引者の無効についての誠実な信念の証拠は、誘引侵害の要件である意図を否定しうる」とするものである(ただし、無効についての誠実な信念が存在すれば、常に誘引侵害が否定するとまで述べる趣旨ではないことも判示している)。これに対しNewman判事の反対意見や、大法廷での再審理申立ての却下決定に対する反対意見では、法廷意見の立場は新たな抗弁を創設するもの、侵害と無効の問題をごっちゃにするものとの批判がされている。

3. 最高裁判決

(1) 裁量上訴と最高裁の判断の概要

CAFCの判断に対して、Commil側は(1)特許が無効であるとの被告の信念が271条(b)項の

⁹ Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 720 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2013).

¹⁰ 争点⑤に関するCisco側の主張について、第三者がクレーム1の方法につきすべてのステップを実行していることについての証明にCommilが失敗(あるいは証明できない)しており、直接侵害が存在しないがゆえにJMOLにより侵害が否定されるべきとの主張を含意するものとして、その点についての検討を行うべきとのものである。

¹¹ Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 737 F.3d 699 (Fed. Cir. 2013).

¹² Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 720 F.3d 1361, 1368-1369.

誘引侵害の抗弁となるかの判断において CAFC が誤っているか否か、(2)被告が特許の存在を実際に認識していたこと)を陪審が認定し、「第三者の侵害の誘引は意図的なものでなければ起こりえない("[i]nducing third-party infringement cannot occur unintentionally.")」旨の説示を陪審が受けていたにも関わらず、Global-Tech 判決により再審理が必要とされると判断した点において CAFC が誤っているか否か、の二点について裁量上訴の申立て¹³を行った。また Cisco 側も、(3)部分的再審理の許容性についての CAFC の判断の誤りについての裁量上訴(certiorari)の申立てを行っている。

このうち(2)の点は、CAFC の争点①の判断につき、Global-Tech 判決はその事案に照らせば特許の存在の認識を必要とするものであって、侵害についての認識までは必要としないと解すべきことを主張するものである。

最高裁は、上記のうち(1)の点に限り裁量上訴を受理した¹⁴。

2015年5月26日の本件最高裁判決¹⁵の法廷意見(Kennedy 判事¹⁶が執筆。Ginsburg 判事、Alito 判事、Sotomayor 判事、Kagan 判事が同調。Thomas 判事も法廷意見の II-B 及び III に同調)は、特許が無効であるとの信念は誘引侵害の主張に対する抗弁とならないとして、この点について原判決を破棄、更なる審理のために差し戻しをした。

他方、反対意見(Scalia 判事が執筆。Roberts 首席判事も同調)は、法廷意見の II A の判断(後述)を是認しつつも、特許の無効についての誠実な信念が誘引侵害の抗弁とならないとした点について反対をしている (Breyer 判事は本件の審理と決定に不参加)。

(2) 法廷意見

法廷意見の判断のポイントを整理すると、以下のようになる(法廷意見中の見出し(II A)以外の番号(①②③)は、筆者が整理のために付したものである)。

まず II A において、Global-Tech 判決の判断内容を確認し、Commil 及び合衆国政府¹⁷の主張(Global-Tech 判決は、侵害の認識ではなく特許の認識のみを必要としている)は Global-Tech 判決の判断に反するとして退けている。

その上で II B において、特許の無効についての信念が誘引侵害の抗弁とならないことについて、①侵害と有効性(無効)は別物であること(先例、条文の構造、CAFC の解釈が有効性の推定を弱めること、特許の無効は侵害の抗弁ではなく責任の抗弁であること等)、②実質論としても新たな抗弁を認めるべきでないこと(被疑侵害者には別の手段(再審査請求等)があること、抗弁を認めた場合に権利者の立証負担が重くなること)、③不法行為責任の原則(法の不知、契約の有効性についての信念等の取扱い)との整合性を理由とし

¹³ COMMIL USA v. CISCO SYS., 2013 U.S. Briefs 896 (U.S. Jan. 23, 2014)

¹⁴ Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 135 S. Ct. 752 (U.S. 2014); Cisco Sys. v. Commil USA, LLC, 135 S. Ct. 704 (U.S. 2014).

¹⁵ Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 575 U.S. ____ (2015)

¹⁶ Kennedy 判事は、Global-Tech 事件最高裁判決において、法廷意見(Alito 判事が執筆)に対して、「誘引された行為が特許権侵害を構成することについての認識を必要とする」点には賛成しつつも、その具体的な基準として、現実の認識に加えて故意の無視でも足りるとしている点につき反対意見を述べている。

¹⁷ Brief for United States as Amicus Curiae, 2015 U.S. S. Ct. Briefs LEXIS 251, 17.

て挙げている。

他方でⅢにおいては、特許権に基づく濫用的な権利行使に対する懸念に言及し、根拠が薄弱な訴訟 (frivolous cases) に対しては (侵害と無効の区別をやめて無効についての信念を新たな抗弁とするのではなく) 弁護士費用の負担等に関して裁判所が適切に権限を行使することによる対応をすべきことが述べられている。

以下は法廷意見の判示のうち、上記の判旨①に関する部分の抜粋を掲載する。

「無効は、『その他の点では侵害にあたる行為に対する特許権の行使を排除する』(6A Chisum on Patents §19.01, p. 19-5 (2015).)積極的抗弁(affirmative defense)である。被疑侵害者は、もちろんながら、係争特許が無効であることを証明することを試みるのが可能である；もし当該特許が実際に無効であり、適切な手続きの下でそれが示されれば、いかなる責任も存在しない。See *i4i*, supra, at ___-___ (slip op., at 11-12).その理由は、無効が侵害についての抗弁であるためではなく、責任についての抗弁であるためである(That is because invalidity is not a defense to infringement, it is a defense to liability)。そしてこのことからすれば、無効についての信念は、誘引侵害で要件とされる故意(scienter)を否定するものとはなりえない。」(Slip Op. , at 10-11)

(3) 反対意見(Scalia 判事が執筆。Roberts 首席判事も同調)

反対意見では、ⅡA において Commil 及び合衆国政府の主張を退けた点には同意するとし、たうえで、特許の無効についての誠実な信念が誘引侵害についての抗弁とならないとの法廷意見の判断には反対することを述べている。その基本的な考え方は、「有効な特許のみが侵害されうるがゆえに、無効についての誠実な信念を有していた者は何人であれ、必然的に特許が侵害されえないことを信じているのである。そして、ある特許が侵害されえないことを信じていた者が、その行為が特許を侵害するであろうことを知って当該行為を誘引することは、何人にも不可能である。それゆえ、ある特許が無効であるとの誠実な信念は、特許の誘引侵害についての抗弁となる。」(SCALIA, J., dissenting at 1-2)として示されている。

さらに反対意見は、法廷意見の論拠を 4 つあげ、いずれも説得的ではないとする。特に第四点に関する点 (反対意見の立場は、抗弁を「創設(create)」するものではないとの反論部分) において、法廷意見の立場はパテントトロールの脅迫的な力を強めるものである (法廷意見のⅢからすれば、法廷意見はそのことをおそらく自覚している) と批判している。(SCALIA, J., dissenting at 3)

(4) (参考) 差戻し後の上訴審

最高裁判決に照らせば、差戻し前の CAFC の判断のうち争点①に関するものに基づき、誘引侵害と損害額についての新たなトライアルが行われるべきこととなる。

しかし CAFC は 2015 年 12 月 28 日の差戻し後の上訴審判決¹⁸において、直接侵害について

¹⁸ Commil USA, LLC v. Cisco Sys., 2015 U.S. App. LEXIS 22680 (Fed. Cir. Dec. 28, 2015)

での陪審の判断（特に、Cisco の製品が、使用された場合に、クレーム中の"running"ステップを実行するとの点）を支持する実質的な証拠がないとして、Cisco の直接侵害・誘因侵害責任は認められないとして、地裁判決を全面的に破棄した。

差戻審で問題となったのは、クレーム中の以下のステップ(“running”ステップ)である。

for each connection of a mobile unit with a Base Station, running an instance of the low-level protocol at the Base Station connected with the mobile unit and running an instance of the high-level protocol at the Switch.

「地裁は、running ステップを『ベースステーションとモバイル・ユニットの各接続のために、当該ベースステーションにて当該接続のみを支える低レベルプロトコルのコピーを実行し、スイッチでは、対応する別個の当該接続のみを支える高レベルプロトコルのコピーを実行すること』と解釈している。Cisco は、このステップは、Cisco のシステムが使用された場合には決して実行されることがない、というも Cisco のシステムは、接続された全ての機器を支えるプロトコルの単一のコピーを使うものであるからである、と主張する。我々は Cisco の主張に同意する。（略）」

4. 若干の検討

(1) 本件最高裁判決の意義

本判決は、誘因侵害（271 条(b)項）における侵害を誘引する意図の要件について、特許の有効性の認識までは必要ではないとし、誘引侵害につき、特許の無効についての誠実な信念は抗弁とならないことを明示した（ただし反対意見(Scalia 判事が執筆。Roberts 首席判事も同調あり)。この点について、CAFC のパネルで法廷意見の解釈を覆したものである。

また裁量上訴の対象ではないが、Commil 側の主張（Global-Tech 判決は、特許の存在の認識を要求するものであって、侵害の認識までは要求していない）を退ける判断（判旨 II A）において、Global-Tech 判決により、誘引侵害と寄与侵害（271 条(c)項）は行為者の主観的な認識については同様に解すること、誘引侵害の成立についても特許の存在の認識だけでなく侵害の認識が必要とされていることを確認している。

また傍論となるが、根拠の薄弱な訴訟（特にパテントトロール等による権利行使を念頭に置いたことが推測される）について、弁護士費用の負担等の適切な抑制策を活用すべきことに最高裁として言及している点でも特徴的である。

(2) 本判決の理由づけ等に関して

i 「抗弁」に関して（CAFC の法定意見と本判決の反対意見の相違について）

はじめに、CAFC の法廷意見と最高裁の判断対象の相違点について確認する。

CAFC の法廷意見は、無効についての誠実な信念の証拠は、誘引侵害の要件とである意図・故意を否定しうる要素となる（それゆえこの証拠を排除した地裁の判断は誤りである）とするものである。そして自らの立場について、Newman 判事の反対意見への反論を意図してか、無効についての誠実な信念が抗弁となる、無効についての誠実な信念があれば直ちに誘引侵害が否定されるとするものではない（当該証拠に基づき、誘引侵害の要件である

意図が否定されるかどうかは事実認定者が行うべき判断である)ことを強調している。

他方で本判決では、Commil の裁量上訴の申立てにおける問題設定により、「特許が無効であるとの被告の信念が 271 条(b)項の誘引侵害の抗弁となるか」が論じられている。また反対意見の立場も明確に、無効についての誠実な信念が抗弁となる・無効についての誠実な信念があれば常に誘引侵害が否定されるべきことを主張するものである。

最高裁は、CAFC の法廷意見の慎重な言い回し¹⁹については特に考慮をするものではないが、本判決の判断内容からすれば当然、無効についての誠実な信念を、誘引侵害の要件である意図・故意を否定する一要素として考慮することも許されないこととなる。

ii 形式的な理由づけについて（侵害と有効性の区別等）

次に形式的な理由づけの点では、法廷意見（CAFC における反対意見）は侵害と有効性が別の問題であり、侵害の認識は特許の有効性の認識を必要とするものではない、とするものであり、反対意見（CAFC における法廷意見）は有効な特許のみが侵害される以上、無効な特許と認識していれば非侵害と認識していた（CAFC の法廷意見においては、その可能性がある）となる、とするものである。形式的な論理の点では、法廷意見と反対意見、いずれの立場もそれぞれ成り立ちうるように思われる。

iii 実質的な考慮について

そこで、両者の背景にある実質論としては、無効についての誠実な信念を抗弁(又は考慮要素)とすべき立場からは、(a)パテントロール等による濫用的な権利行使、無効な特許の放置への問題意識があり、他方、このような抗弁を認めるべきではないとの法廷意見の立場からは、(b-1)無効な特許についての他の対応策の存在、(b-2)抗弁の創設による訴訟負担の増大・有効性の推定の弱体化が挙げられている。この他、法廷意見は法の不知等を巡る他の法理との整合性²⁰を挙げ、他の Amicus Brief 等では 弁護士からの鑑定意見を得ることで容易に責任を免れられることの問題点(ラバースタンプ問題)²¹も指摘されている。

¹⁹ 奥邨=大江・前掲注(2)288 頁は、CAFC の法廷意見の慎重な言い回し等ゆえに「最高裁によってひっくり返される可能性は薄いように思われる」と述べていたが、結局最高裁の目にとまりひっくり返されることとなった。

²⁰ なお本判決では、特許の有効性に関する認識を、法の不知一般の問題と対置している。特許をある種の契約とみる立場からは、特許の有効性と（契約への干渉による不法行為(日本法でいえば債権侵害)における)契約の有効性が対置されることは当然かもしれないが、更に刑事法における法律の錯誤まで言及される点は興味深い。

日本法における法の不知と不法行為責任に関しては、金子敏哉「著作権侵害を巡る違法性の認識可能性と不法行為責任——著作権法解釈の誤りを巡る裁判例を契機とした問題提起」明治大学法学部創立百三周年記念論文集（2011 年）139 頁以下を参照。

²¹ Brief of Owners Association as Amicus Curiae in Support of Petitioner, 2015 U.S. S. Ct. Briefs LEXIS 2004, at 9. 等を参照。

これに対して、無効についての誠実な信念を抗弁として認めるべきとする Brief Amici Curiae for Sixteen

(a) 濫用的な権利行使、無効な特許の放置への問題意識

本判決の反対意見は、法廷意見の立場はパテントトロールの脅迫的な力を強めるものであることを指摘している。また、電子フロンティア財団²²や Holbrook 他知財研究者計 16 名²³も、無効な特許を放置することへの問題意識から、Cisco 側を支持する Amicus Brief を提出している。

本件で誘引侵害の要件に関し、特にパテントトロール等による濫用的な権利行使が問題として意識された背景には、ソフトウェア・ネットワークの分野が、誘引侵害の成否と特許の有効性、濫用的な権利行使の両者が共に重要な問題となっていることが背景であるのかもしれない。

もっとも特許の有効性に関しては他の法的手段があること(次に述べる(b-1))に加えて、無効についての誠実な信念を理由に誘引侵害を否定しても、濫用的な権利行使への対応としては一部の問題が解決されるに過ぎない(特に、直接侵害者の厳格責任には変わりはない)。本判決の法廷意見の判旨Ⅲも、濫用的な権利行使(根拠の薄弱な訴訟)の問題を意識しつつも、そのような訴訟に対しては、弁護士費用の負担等の別の手段を積極的に用いて対応をすべきとの考え方を示している。

(b-1) 被疑侵害者には特許の有効性を争う他の手段があること

他方法廷意見(及び合衆国政府の Amicus Brief²⁴等)は、無効についての誠実な信念を誘引侵害の抗弁とすべきではない実質的な理由の一つとして、被疑侵害者には特許の有効性を争う他の適切な手段(無効であるとの宣言的判決を求める訴えの提起や、当事者系レビュー、査定系再審査、そして侵害訴訟における無効の積極的抗弁)があることを指摘している。

無効な特許を放置すべきではないとの政策的考慮による場合にも、被疑侵害者に、無効についての誠実な信念の抗弁による誘引侵害責任の否定を期待させるよりも、これらの手段により、なるべく早期に(またできれば対世的に)特許の無効を明らかにさせるべきとの考え方もありえよう。

(b-2) 抗弁の創設による訴訟負担の増大・有効性の推定の弱体化

更に法廷意見はもう一つの実質的な理由として、無効についての誠実な信念を誘引侵害の抗弁とすることは、ディスカバリーへの対応も含め、関係者の訴訟負担を増大させることを挙げる。特に無効を巡る判断が侵害を巡る判断以上に困難なものであるため、被疑侵害者の大半が無効についての誠実な信念を抗弁として援用するであろうことに加え、陪審

Intellectual Property Law Professors in Support of the Respondent, 2015 U.S. S. Ct. Briefs LEXIS 807 は、このような懸念(同意見書はラバースタンプ問題と呼んでいる)に対し、将来の差止めの可能性等からすれば、弁護士が無責任な鑑定意見をするものの懸念はそれほど大きくはない等(Id. at 23-25)の反論をしている。

²² Brief of Electronic Frontier Foundation as Amicus Curiae in Support of Respondent, 2015 U.S. S. Ct. Briefs LEXIS 811. 特に、有効性に疑いのある特許について権利行使に先立って再審査等を通じて特許権者が権利範囲を明確にさせるべきこと(Id. at 37-41.)等を指摘する。

²³ Brief Amici Curiae for Sixteen Intellectual Property Law Professors in Support of the Respondent, 2015 U.S. S. Ct. Briefs LEXIS 807. 特に、無効について誠実な信念を抱いていれば免責されるとすることで、市場への新規参入による有効性が疑わしい特許への挑戦が促されること(Id. at 13-18.)を指摘する。また、誘引侵害責任の否定は、過去の行為による損害賠償責任を免責するのみであることも強調している(Id. at 19-23.)。

²⁴ Brief for United States as Amicus Curiae, 2015 U.S. S. Ct. Briefs LEXIS 251, 17, at 47-48.

が特許の無効の問題と無効についての誠実な信念の問題を区別して扱うことが難しいことを指摘している。合衆国政府の Amicus Brief も同様の指摘²⁵をしている。

また法廷意見は、特許法における侵害と無効の区別に関して、無効についての誠実な信念の抗弁を認めることが米国特許法 282 条(a)の有効性の推定を弱めることとなることを指摘する。米国法上の有効性の推定は、単に無効の証明責任をその主張する側に課すのみならず、その立証基準についても、一般的な証拠の優越(preponderance of evidence)ではなく、「明白かつ核心を抱くに足る証拠」(clear and convincing evidence)というより高度の基準を要求している²⁶。他方、仮に無効についての誠実な信念が抗弁となるとすれば、当該信念の有無については一般原則により証拠の優越の基準により判断されることとなるだろうが、このことは、誘引侵害の成否に関して、有効性の推定の覆滅に必要とされる高度の立証基準を実質的に迂回するものとなることを指摘している。

(c) 若干のコメント

法廷意見の指摘するとおり、無効を争う他の手段の存在と、特許権者側の立証等の負担に加えて、誘引侵害につき無効についての誠実な信念の抗弁を認めてもパテントトロール等への対応としては部分的であることを考えると、実質論としては法廷意見の立場が妥当であるように思われる。

(3) 本判決の射程

本判決の判示の II A において、寄与侵害と誘引侵害の主観的要件を同様に扱う旨の Global-Tech 判決の判断が確認されていることからすれば、無効についての誠実な信念は寄与侵害の抗弁ともならないこととなるだろう。

より重要な問題となるのは、故意侵害(増額賠償)における「故意(willfulness)」の要件への本判決の影響の点である。

CAFC は従前から故意侵害の判断については、侵害についての認識だけではなく有効性の認識をも問題としてきた（本件の上訴審判決の Newman 判事の反対意見においても言及されている）。

2007 年の In re Seagate 大法廷判決は、故意侵害についての二段階テスト ((1)特許権者は明白かつ確信を抱くに足る証拠により、侵害者がその行為が有効な特許の侵害を構成することについて客観的に高度の蓋然性があるにもかかわらず当該行為を行ったことを証明する必要があり、(2)さらにそのような客観的な高度の蓋然性について被疑侵害者が知っていた又は知るべきであったこと明らかであることを証明しなければならない)²⁷を定立しているが、そこでも明確に、「有効な特許の侵害(infringement of a valid patent)」と言及されている。

この点に関して、本件最高裁判決の判断が、無効に関する被疑侵害者の認識を問題とし

²⁵ *Id.* at 49-54.

²⁶ 審査段階で考慮されていない証拠資料に関しても、明白かつ確信を抱くに足る証拠の基準が適用される旨を判断したのが Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 564 U.S. ____ (2011), 131 S. Ct. 2238 である。

²⁷ In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)

ないという意味で、故意侵害にも影響することを懸念する見解²⁸もある。

本件最高裁判決以降の CAFC の裁判例においては、故意侵害に関して本判決に言及するものは見られない。むしろ、2015 年 8 月 4 日の *Carnegie v. Marvell* 判決では、非侵害との誠実な信念が認められなかったにもかかわらず、当該訴訟にて提示された無効の抗弁が客観的に合理的なものであるために (“the invalidity defense it presented in this litigation was objectively reasonable”)、損害額の増額は認められない²⁹との判断がされている。

誘引侵害・寄与侵害と故意侵害は別個の論点であること、また本判決が示した根拠の薄弱な訴訟への懸念からしても、本判決の射程は基本的には故意侵害に影響するものではないであろう。

なお、CAFC の故意侵害についての二段階テストに関しては、その厳格な運用が、285 条（弁護士費用の負担）の「例外的な場合」に関する最高裁の判断（本判決も引用する *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 572 U. S. ___, ___-___ (2014)）との整合性に関して、二つの CAFC の判決に対する裁量上訴が 2015 年 10 月に認められている³⁰ところであり、上記の *Carnegie v. Marvell* 判決についてもこの裁量上訴に関する限りで CAFC の大法廷での再審理が認められている³¹。ただこれらは本判決(Commil 判決)との関係を問題とするものでない。

(4) 日本法との対比

i 多機能型間接侵害の主観的要件

本判決の争点と対応する日本法の論点としては、多機能型間接侵害（特許法 101 条 2 号・5 号）の主観的要件において、特許の有効性についての認識が問題となりうるか否か、との論点が考えられる。

もっとも日本特許法 101 条 2 号・5 号では「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」との文言が用いられており、条文の文言上、特許の有効性・無効理由の存否についての認識は問題とされていない。

また主観的要件が設けられた立法趣旨（過失を含めなかった趣旨について、供給先での用途につき注意義務を課すことは適切でないとの説明³²）からも、仮に行為者が特許に無効理由が（明らかに）存在すると認識していた場合にも、本号の主観的要件の充足は否定されないと解される³³。行為時点では特許に客観的にも無効理由が存在し、行為者は特許に無

²⁸ 服部健一「最高裁、特許無効と信じていたことは誘導侵害を否定する証拠にはならないと判決 故意侵害(3倍賠償)の否定にも重大な影響を与える恐れあり[commil USA v. Cisco Systems 575 U.S. 2015.5.26 判決, ArcelorMittal France v. AK Steel Feb. Cir. No. 2014-1189 2014.5.12 判決]」IP マネジメントレビュー18号(2015年)63頁参照。

²⁹ *Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Group, Ltd.*, 807 F.3d 1283,1301 (Fed. Cir. 2015)

³⁰ *Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.*, 136 S. Ct. 356 (U.S. 2015); *Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.*, 136 S. Ct. 356 (U.S. 2015).

³¹ *Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Grp., Ltd.*, 805 F.3d 1382

³² 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕』（発明推進協会、2013年）296頁参照。

³³ この論点について言及する学説等はあまり見当たらないが、三村量一「非専用品型間接侵害(特許法 101

効理由があると信じていたが、後に訂正審決の確定等があり、当該行為が訂正後の特許発明の技術的範囲に属する場合についても、本号による間接侵害は成立することとなろう³⁴。

ii 特許権侵害に係る故意・過失と無効についての誤認

他方、民法 709 条の不法行為による損害賠償責任の要件としての故意・過失のうち、まず故意(特許法 102 条 4 項参照)に関しては、先使用権の存在等についての誤認等と同様、無効理由(訂正の再抗弁等に関する事情も含めて)についての誤認により特許法 104 条の 3 の抗弁が成立すると考えていた場合には、故意は否定されるであろう。

過失についても 104 条の 3 の抗弁が成立すると信じることに相当の理由があったことは、理論上は推定覆滅の際の考慮要素の一つとなるが、技術的範囲の属否についての判断と同様に極めて高い注意義務が課せられているものとして、実際には推定の覆滅はほとんど認められないと思われる。

以 上

条 2 号、5 号) の問題点」知的財産法政策学研究 19 号 (2008 年) 103 頁は、供給者が特許が無効であると誤信していた場合にも、間接侵害の主観的要件の充足が否定されるものではないことを明示的に言及している。

³⁴ この場合について三村・前掲注(33)111 頁以下は、「過失の推定を覆す事情となるという見解も十分に可能であり、今後の検討が必要な問題である」(120 頁)ことを指摘する。