

REPORT

米国法§271(b)に基づく誘引では、誘引された行為が特許侵害になるという認識が必要であり、そのような認識を立証するために「故意の無知」の基準を採用するとした米国最高裁判所の判決

2011年6月6日

5月31日、米国最高裁判所は、*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.*事件の判決を出しました。その判決では、35 U.S.C. §271(b)に基づく特許侵害は、誘引された行為が特許侵害になるという被疑誘引者の認識を必要とするとしました。判決中、次のことが確認されました:

- §271(b)に基づく誘引では、意図が必要である。被疑誘引者には誘引された行為が特許侵害になるという認識がなければならないため、侵害された特許が存在したという認識がなければならない。
- 故意の無知(willful blindness)の法理では、被疑誘引者には侵害された特許に関する認識があったため、誘引された行為が侵害となったという認識もあったと推測できる。故意の無知では、(1) 事実が存在するという確率が高いという主観的な意見、および (2) その事実について知ることを避けるための意図的な対策が必要である。

連邦巡回は、誤った「意図的な無関心 (deliberate indifference)」の基準を適用しましたが、最高裁判所は、連邦巡回の判決を確認しました。最高裁判所は、被疑誘引者には、特許について、また「故意の無知」の基準に基づき、誘引された行為が侵害となることについて認識があったとしました。裁判記録では、被疑侵害者は、侵害製品を網羅する特許が存在するという確率が高いと主観的に信じ、その事実を知ることを避けるための意図的な対策を講じたことが示されました。

ケネディ裁判官は、反対意見を執筆しました。その反対意見中では、同裁判官は§271(b)の要件を満たすには、誘引された行為が侵害となることについて認識が必要であるという多数派に同意するが、実際の認識を適用するのではなく、故意の無知の基準を適用することは不適切であると議論しました。

I. 背景

SEB S.A.は、Global-Tech Appliances, Inc. およびその子会社であるPentalpha Enterprises, Ltd. (「Pentalpha」と総称)を、米国ニューヨーク州南部地区地方裁判所にて、PentalphaがSEBの揚げもの用深なべ製品の特許を侵害し

2011年6月6日

たとして提訴しました。香港の会社である Pentalpha は、香港で SEB の揚げもの用深なべを購入し、この深なべの機能的形態を模倣しました。Pentalpha は、米国の消費者向けのこ模倣した揚げもの用深なべを Sunbeam Products, Inc. と他の会社に供給しました。Pentalpha が香港で購入したこの模倣した SEB の揚げもの用深なべには、米国特許標記がありませんでした。Pentalpha は、模倣した揚げもの用深なべについて、米国弁護士に、製造・使用・販売権利確認調査依頼と鑑定書を依頼しましたが、SEB の製品を模倣していたことを弁護士には知らせませんでした。弁護士の調査では、SEB の特許は示されていませんでした。

陪審員は、Pentalpha が他者に SEB の特許を侵害することを誘引したとして、SEB には損害賠償を受け取る権利があるとしました。Pentalpha は、SEB の誘引主張について陪審員の評決と異なる判決(judgment as a matter of law)に基づき、申し立てを提出しました。その申し立てでは、Pentalpha は、SEB が、Pentalpha には SEB の特許についての認識があったことを示す証拠を提示しなかったと主張しました。Pentalpha の申し立ては拒絶されました。

上訴では、連邦巡回は、陪審員の評決を確認しました。同巡回は、*DSU Med. Corp. v. JMS Co.* 事件、471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006) (en banc) において記載された規則を再び記しました。この規則とは、特許権所有者は、被疑誘引者が、自己の行為が、実際の侵害を誘引するであろうことを「認識していた、もしくは認識していたはずであろう」ということを示さなければならないというものです。そ

の認識には、被疑誘引者には特許についての認識があるという要件が必ず含まれます。しかし、*DSU Medical* 事件において、被疑誘引者には、主張特許についての実際の認識があったというもの、Pentalpha には、SEB の特許についての実際の認識があったという証拠が示されていませんでした。連邦巡回は、「意図的な無関心」の基準を適用し、Pentalpha が、「SEB は特許を有する可能性があるという認識されたリスクを故意に無視した」ため、特許についての認識があったとして責任を問われるとしました。

II. 最高裁判所の判決

最高裁判所は、Pentalpha が SEB の特許の侵害を誘引したという連邦巡回の判決を確認しました。最高裁判所は、§271(b) が、誘引された行為が特許侵害になるという認識を必要とすることを確認しましたが、連邦巡回が適用した「意図的な無関心」の基準が不適切であるとしました。その代わりに、最高裁判所は、「故意の無知」の基準が採用されるべきであるとし、陪審員は、Pentalpha には、同社が模倣した SEB の揚げもの用深なべを網羅する特許の存在および Sunbeam の販売が侵害となることについて故意に無知であったとするのに十分な証拠があったとしました。

A. 特許についての認識が、誘引を証明するには必要である

最高裁判所は、§271(b) に基づく被疑侵害者の責任を証明するには、特許についての認識が必要であるという連邦巡回の判決に同意しました。§271(b) の本文(「特許の侵害を積極的に誘引する如何なる人も、侵害者として

2011年6月6日

の責任を問われる」)では、被疑誘引者には特許についての認識があったという明確な要件を含んでいません。しかし、最高裁判所は、制定法は、§271(c)に基づく寄与侵害を解釈する *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 事件、377 U.S. 476 (1964) (「*Aro II*」)の過去の判決に基づき、そのような要件を含むように解釈されるべきであるとしました。最高裁判所は、§271(b)および §271(c)で成文化された2つのカテゴリーに誘引侵害と寄与侵害をそれぞれ分離するという1952年の特許法の施行まで、誘引侵害が寄与侵害とは別の責任理論であるとはみなされていなかったと示しました。

§271(c)が明確に認識(「同一物が侵害品に使用されるために特に作られた、もしくは侵害品に使用されるために特に適合されたという認識」)を必要とするにもかかわらず、被疑侵害者が、構成要素が、偶然に特許を侵害する製品において特に適応されていることを認識していなければならないか、もしくは被疑侵害者には特許についての認識があり、製品の使用が特許侵害となることを認識していなければならないかどうかについては曖昧となります。*Aro II*事件において、最高裁判所は、寄与侵害の責任があるとするため、被疑侵害者には、特許の存在についての認識が必要であると§271(c)を解釈しました。また、*Aro II*事件に基づき、最高裁判所は、§271(b)と§271(c)は、共通の起源を有し、同一の解釈要件が課せられているため、特許についての認識は、§271(b)に基づく責任を問うために必要であるとしました。

B. 故意の無知

最高裁判所は、連邦巡回が適用した「意図的な無関心」の基準は、§271(b)の認識の要件を満たすのに充分でないとしました。このような基準は、誘引された行為が侵害するという「認識されたリスク」のみがある場合でも、認識があったという判断を認めるからです(認識されたリスクは、無謀もしくは過失に過ぎないものであります)。その代わりに、最高裁判所は、犯罪事件の状況において、連邦司法部の長年に亙る「故意の無知」の法理の使用に基づき、被告は知っていてわざと、もしくは快く行動したという証拠を必要とする犯罪制定法に基づき被告に責任を問うため、「故意の無知」の基準を採用しました。

故意の無知には、(1) 事実が存在する可能性が大であるという被疑誘引者による主観的な確信、および (2) その事実を知ることを避けるため、被疑誘引者による故意的な行為の両方が必要とされます。本基準を *Pentalpha* の行為に適用して、最高裁判所は、*Pentalpha* が(a) *SEB*の揚げもの用深なべが先進の技術を包含していると主観的に信じた、(b)装飾的特徴を除く、*SEB*の揚げ物用深なべを模倣した、(c) 米国特許標記がないと思われる *SEB*の揚げもの用深なべの海外モデルを模倣した、および (d) 製造・使用・販売権利確認調査依頼と鑑定書を依頼した際、*SEB*の製品を模倣したことを米国弁護士に知らせなかったことを記しました。

多数派は、*Pentalpha*が、揚げもの用深なべが*SEB*の模倣品であることを米国弁護士に知らせなかったことについて特に批判しました。「多数派は、万一*Pentalpha*が後に特許侵

2011年6月6日

害で訴えられた折に、[PentalphaのCEOが、] 妥当な否認権の主張を裏付ける以外に、どのような動機があつてこのような情報を開示しなかったのか推測できない」と述べました。また、多数派は、この推測を疑うような証言や代替理由が示されなかったと記しました。このようなことを考慮し、最高裁判所は、このような証拠は、陪審員が、PentalphaはSEBの特許の存在について故意に無知であったため、Sunbeamの揚げもの用深なべの販売は特許侵害になるという事実について故意に無知であったとするのに充分であるとしました。

C. ケネディ裁判官の反対意見

ケネディ裁判官は、この事件において唯一の反対意見を執筆しました。同裁判官は、§271(b)を§271(c)と合わせて解釈するべきであり、誘引された行為が特許侵害になるという認識が必要であるという解釈をするべきであるという多数派意見に同意しました。しかし、同裁判官は、裁判所が実際の認識の代替として故意の無知の基準を使用することに反対しました。また、同裁判官は、裁判所は故意の無知が認識に関する制定法の要件の代替となり得るとしたことは過去にないと議論しました。同裁判官の意見では、陪審員は本件の事実に基づき、特許についての実際の認識を推定することができたであろうということから、初めてこの事件において故意の無知の法理を適用する必要はないとしました。同裁判官は、裁判記録が、Pentalphaは揚げもの用深なべがSEBの特許を侵害していたということを認識していたという事実を裏付けるかどうかを判断するため、本件を連邦巡回に差し戻した方がよかったとしました。

III. 分析

*Global-Tech Appliances*事件における最高裁判所の判決は、§271(b)が侵害を誘引したという故意と、主張特許についての認識とを必要とすることを確認しました。判決では、特許についての認識を立証するために必要である証拠の充分性について焦点を当てていますが、特許についての認識が明白である場合、どのような事実が侵害を誘引する故意を証明するのに充分であるかということの説明していません。判決では、被疑誘引者に特許と誘引された行為についての認識があつても、被疑誘引者が、例えば、全関連事実を考慮する非侵害鑑定書に基づき、侵害がないと思う場合、誘引とされるかどうかについての質問が未解決のままとなっています。¹

「故意の無知」の基準に基づき、特許権所有者にとって、被疑誘引者には主張特許についての認識があつたという証拠がない場合、侵害を誘引する意図を証明することは更に困難となります。特許権所有者は、被疑誘引者には、特許が存在し、その特許について知ることを避ける意図的な対策を講じたという可能性が大であるという主観的な確信があつた

¹ 非侵害鑑定書を得るため、クライアントは、弁護士に対して侵害問題についての全ての重要な情報を提供する必要があり、弁護士は、それらの情報を考慮すべきである。例えば、*nCube Corp. v. SeaChange International, Inc.* 事件、436 F.3d 1317、1324 (Fed. Cir. 2006)を参照のこと(被疑侵害者が、弁護士に少なくとも1つの重要な技術書類を提示しなかったため、弁護士からの非侵害鑑定書は無効となった)。

2011年6月6日

ことを立証する必要があります。これは、連邦巡回が適用した「意図的な無関心」の基準より高い立証基準です。「意図的な無関心」の基準では、被疑侵害者には主張特許について認識があったはずであるという提示のみを必要としました。

もちろん、以前より基準が高くなった「故意の無知」の基準に基づき、新製品の製造・使用・販売権利確認分析を行う際、率直であり、良心的である必要があります。当事者が、不利な事実についての認識を避けるための意図的な対策を講じることにより、そのような事実「目をつぶる」際に、誘引とされる可能性があります。

Pentalphaの行為のように、製造・使用・販売権利確認調査を行い、もしくは鑑定書を作成する米国弁護士に関連情報を提示しないことは、誘引の結論を裏付ける可能性があります。Global-Tech Appliances事件の判決では、SEBの製品を模倣したことを米国弁護士に知らせなかったことに基づき、PentalphaがSEBの特許の存在について故意に無知であったとされました。弁護士に製造・使用・販売権利確認調査依頼をし、またそれと同時に関連情報を弁護士に知らせないのではなく、本来そのような調査を依頼しなかったならば、もしくは全ての関連情報を弁護士に提示していたならば、Pentalphaは、誘引の認定を避ける可能性があったかもしれません。しかし、裁判所は、SEBの特許についての認識を避けるため、Pentalphaが講じた他の「意図的な対策」を指摘しました。それには、米国市場用の製品を設計するため、米国特許標記なしの揚げもの用深なべの海外モデルを模倣したPentalphaの判断も含まれていました(判決速報15ペー

ジ)。従って、結局は、裁判所の判決の結果は、調査および鑑定依頼を行うというPentalphaの決定にかかわらず、同じであったかもしれません。

Global-Tech Appliances事件の判決は、被疑誘引者には誘引された行為が特許侵害になったという認識があったことを立証するため、「故意の無知」の基準を採用しています。この判決では、被疑誘引者には誘引された行為についての認識があった、例えば、被疑誘引者には製品が米国にて販売もしくは使用されていたという認識があったかどうかということ立証するため、「故意の無知」の基準が使用され得るかどうかを説明する必要がありませんでした(判決速報12ページ)。しかし、故意の無知の法理は、当事者には特定の事実についての認識があったということ立証するのに使用されるため、今後の裁判所の判決は、誘引された行為がなされている事実「目をつぶることにより、誘引を避けることができな」ということを判断するため、「故意の無知」の基準を適用する可能性があります。

IV. 提案

1. 最高裁判所が採用した「故意の無知」の基準に基づいたとしても、特に競合者の商業製品の特徴を模倣している場合に、製品を市場販売する前に、全ての周知事実に基づき、製造・使用・販売権利確認調査および鑑定依頼を行うことが最良であることには変わりません。誘引および故意の両方について責任の立証が必要であるため、製造・使用・販売権利確認調査の依頼もしくは鑑定書の依頼を行うことは、侵害の認定を妨げるのみならず、誘引侵害および故意侵害の認定を避けることがで

2011年6月6日

きます。² また、調査を行うことを通して、製品が市場販売される前に、回避可能であるような関連特許を指摘することにより、クライアントが侵害損害賠償の恐れおよび今後の差止命令の可能性を避けられるように助けることができます。

2. 製造・使用・販売権利確認調査依頼もしくは鑑定依頼を弁護士に行う際、全ての関連事実を弁護士に提示すべきです。関連特許もしくは公開特許出願、周知競合者、および類似の特徴を有する製品を指摘することも含みます(これらの特徴のいずれかが模倣されている場合を指摘することも含みます)。類似製品もしくは模倣製品に気が付いている場合、製造者および/もしくは製造を管理する他の事業体および/もしくはその製品を網羅する特許を有する他の事業体の名称を指摘すべきです。

3. 製品を市場で販売し、競合者の米国特許についての認識がある場合、誘引および故意の疑いがかけられた際の弁護のため、非侵害鑑定(もしくは少なくとも適切な検討後に非侵害意見についての同時代の書類)を得ることは役に立ちます。特許権所有者が訴訟中に誘引を主張している場合、侵害者が依拠した弁護士の鑑定書が、完璧なものでなかったかどうか、例えば、全ての関連事実に基づいていなかったかどうか調べることをお勧めします。できれば、誘引主張に対して「弁護士

の鑑定書が存在したという弁護」に勝つには、鑑定書を執筆した弁護士に対して関連事実が提示されなかったことを示すことです。

4. 上記のように、裁判所による今後の判決は、被疑誘引者が(例えば、米国における販売等の)誘引された行為について故意に無知であることにより誘引の認定を避けることができないという判断を下すため、「故意の無知」の基準を適用するかもしれません。従って、製品が特許の理由のため米国で販売されていないという意図がある場合、海外販売に制限を課せるだけでなく、製品が米国で販売されないことを確実にするようにチェックすることをお勧めします。米国で製品を販売することにより(もしくはそのような制限の対象である製品を組み込む他の製品を販売することにより)この制限を違反する顧客に対して、サプライヤーは販売を差し止めるべきです。

5. 特許権所有者が訴訟で誘引を主張する場合、誘引を立証するために必要である全ての関連事実は、開示手続き(ディスカバリー)中に明確にされるべきです。これには、主張特許および誘引行為についての認識が含まれます。被疑誘引者が特定の事実についての認識を避けるために意図的な対策を講じたことの提示を必要とする「故意の無知」の基準に依拠するのではなく、そのような認識についての直接の証拠を提示する方が明らかに望ましいことは言うまでもありません。

* * * * *

² 誘引の認定は、故意の認定および増額損害賠償につながり得る。例えば、*Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co.* 事件、438 F.3d 1354, 1369-70 (Fed. Cir. 2006)を参照のこと。

2011年6月6日

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャル・レポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャル・レポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。