

●国際活動センターからのお知らせ
【米 国 情 報】

2015/10/13

担当:外国情報部 牛 木 護

特許無効性を信じることに基づく誘引侵害の抗弁に関する米国最高裁判決の紹介
Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.

判決日 2015年5月26日

1. 事件の概要

2007年 Commil USA, LLC は、無線ネットワーク装置の製造販売を行っているCisco Systems, Incが同社の米国特許(第6430395号、以下、395特許)を侵害しているとしてテキサス州地方裁判所に提訴した。Commilは、更に、Ciscoが他社にその侵害品を販売したことにより、他社を当該特許を侵害するように誘引した(induced)として、誘引侵害(米国特許法271条(b))を主張した。

米国特許法(35 U.S.C.)第271条(特許侵害)(a)及び(b)

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

特許発明をその特許の存続期間中に、権限なしで、特許発明を合衆国において生産、使用、販売の申出若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国に輸入する者は、本特許法に別段の定めがある場合を除き特許を侵害することになる。

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

積極的に特許侵害を誘発した者は、侵害者としての責任を負う。

395特許の概要

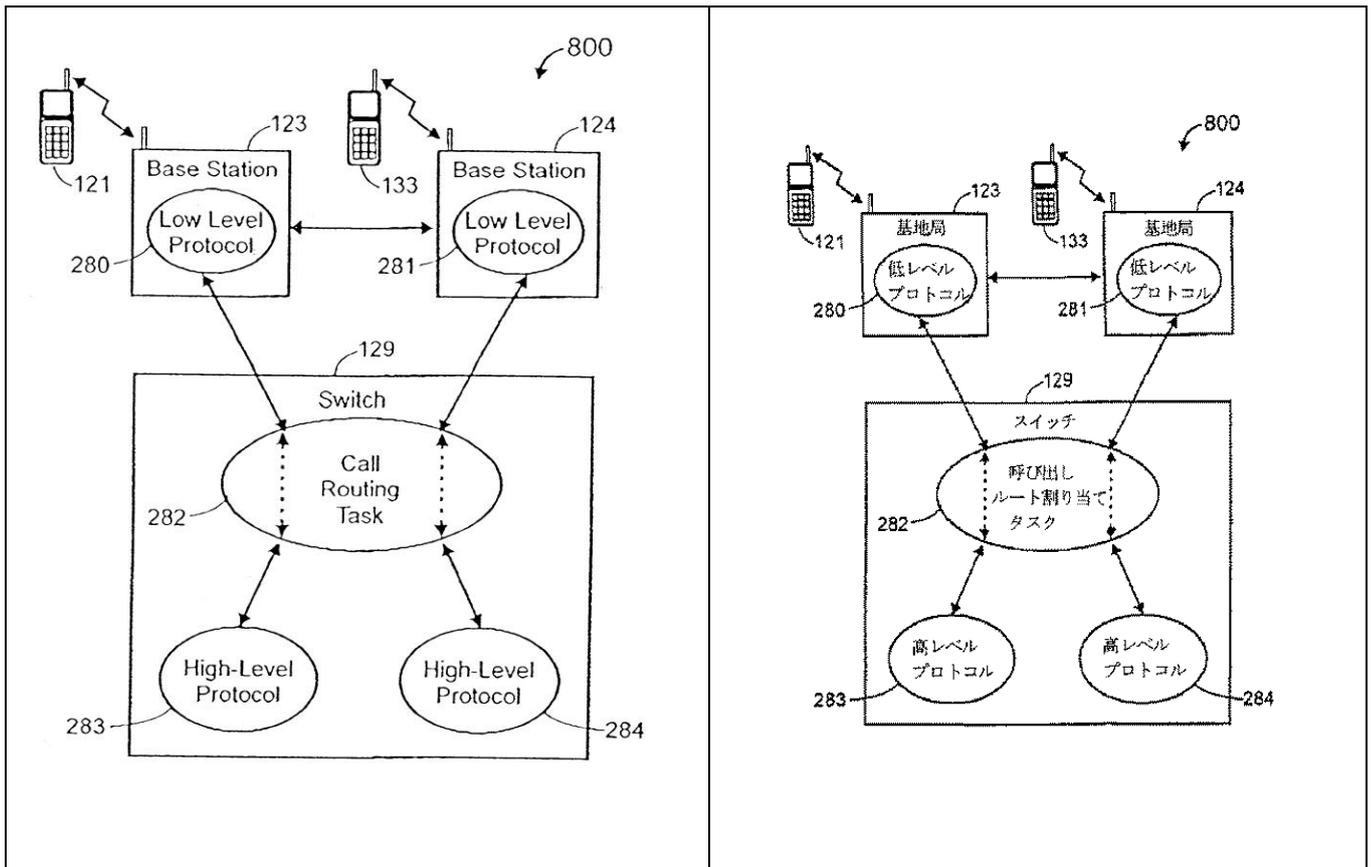
PCT/US2001/008793 (米国の他、日本(特許第4754146号)、欧州、奥州、韓国等に移行)

395特許に係る発明は、標準コードレス電話(送受器)、特にブルートゥース短距離無線通信プロトコルを使用するモバイル装置や、パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)、ラップトップ又はノート型コンピュータ、又は同様の装置のようなモバイル装置が、無線構内交換機(WPBX)、標準の(有線の)構内交換機(PBX)、ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)、携帯電話ネットワーク又は標準の有線の電話ネットワークに対し、途切れなく接続することを可能とするための技術を提供するものである。

この技術に係る方法は、モバイル装置が基地局カバー領域間を移動する間(例えば、送受器が或るミニセルから別のミニセルまで移動するとき)、基地局とスイッチの間で高レベルの同期化を実行することによって、基地局のセッション間で継ぎ目の無い信頼性のあるハンドオフを提供する。具体的には、小さなカバー領域を持つミニセルの基地局が送受器と通信する際、通信プロトコルは、基地局によって実行される低レベル・プロトコルと、全ての基地局に接続されたスイッチによって実行される高レベル・プロトコルとに分割される。低レベルプロトコルは正確な時間の同期化を要求するタスクを実行するためのものであり、高レベルプロトコルは正確な時間の同期化を必要としないものである。

このような分割により、複雑な(例えば、周波数ホッピング、暗号化、認証)及び多重レベルのプロトコルが用いられる場合でさえ、ハンドオフを実行することが可能になると同時に、基地局間の同期化の必要条件を縮小することができる。したがって、モバイル装置は、可動性(ハンドオフ)をサポートするために特に装備される必要がなく、或いはサポート可能な仕様とされる必要がなくなるので、上記モバイル装置を含めた特別の(通常高価な)送受器、付属部品、ソフトウェア又はハードウェア・エージェントの使用を回避することができる。すなわち、この方法は、データ、音声あるいは電話術無線ネットワークにおいて、基地局カバー領域間を移動する間にセッションのハンドオフを処理する仕様となっていないモバイル計算機、あるいは電話装置、及び通信プロトコルが、或る基地局から別の(近接)基地局へ確実な方法でハンドオフ(運ばれる)されることをサポートする。

米国特許第6430395号 (395特許)	日本特許第4754146号
<p>1. In a wireless communication system comprising at least two Base Stations, at least one Switch in communication with the Base Stations, a method of communicating between mobile units and the Base Stations comprising: dividing a short-range communication protocol into a low-level protocol for performing tasks that require accurate time synchronization and a high-level protocol which does not require accurate time synchronization; and 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.</p>	<p>【請求項1】 少なくとも2つの基地局、基地局と通信する少なくとも1つのスイッチからなる無線通信システムにおいて、 短距離通信プロトコルを、正確な時間の同期化を必要とするタスクを実行するための低レベルプロトコルと、正確な時間の同期化を必要としない高レベルプロトコルに分割すること、 基地局とモバイル・ユニットの各接続のために、モバイル・ユニットと接続された基地局で低レベルプロトコルのインスタンスを実行し、スイッチで高レベルプロトコルのインスタンスを実行すること、 からなるモバイル・ユニットと基地局間の通信方法。</p>



2. 第一審

第一回公判で、陪審員は、395特許は有効で、Ciscoは直接侵害していると認定し、CommilのCiscoへの370万ドルの損害賠償請求を認めたが、誘引侵害については、Ciscoには責任はない、と判示した。そこで、Commilは、2回目の公判を申し立てた。¹

第二回公判では、誘引侵害と損害賠償が争点になった。誘引侵害の申立てに対する防御として、Ciscoは395特許が無効であると善意で信じていた(a good-faith belief of invalidity)・・・(争点1)と主張し、その根拠(弁護士の無効鑑定書等)を提出しようとした・・・(争点2)が、地裁は、理由を明示せずに、証拠の提出を認めなかった。公判の最後に、地裁は、陪審員に対し、「Ciscoが実際に直接侵害を構成する行為を引き起こし、かつ、その行為が実際の侵害を誘引する行為であることを知っていたか、或いは、知っていたはずである場合は、誘引がある」・・・(争点3)と言ってよい、と指示した。そこで、陪審員は、誘引侵害とCiscoに対する 6,370万ドルの損害賠償を認める評決を下した。

Global-Tech Appliances v. SEB S.A. 事件 (Global-Tech事件)

しかし、この評決の後(但し判決の前)に、連邦最高裁判所は、同じ誘引侵害が争点となった Global-Tech Appliances v. SEB S.A. 事件において、

¹他方で、Ciscoは、その二回目の公判の一月前に、米国特許庁に395特許の再審査(re-examination)を求めたところ、改めて395特許は有効であるとして米国特許庁は特許の維持決定を通知している。

「誘引侵害を主張する原告は、被疑誘引侵害が、係争特許について知っていたこと、及び、誘引された行為が侵害を構成することを知っていたことを立証しなければならない」という判断を下した。

Ciscoは、この判断を根拠に、陪審員の判断は、上記の誘引侵害の責任の基準となる「知っていたこと」に言及していないため、不正確であると主張したが、地裁は、これを認めず、Commil勝訴の判決を下した、

3. 控訴審

Ciscoは、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に控訴した。CAFCは、2013年6月25日の判決で、上記争点3の「Ciscoが実際に直接侵害を構成する行為を引き起こし、かつ、その行為が実際の侵害を誘引する行為であることを知っていたか、或いは、知っていたはずである場合は、誘引がある」と地裁が陪審員に指示したことは、誤りであり、上記Global-Tech. 事件で、「誘引侵害を主張する原告は、被疑誘引侵害が、係争特許について知っていたこと、及び、誘引された行為が侵害を構成することを知っていたことを立証しなければならない」という判断を連邦最高裁判所が下したことに言及し、誘引侵害のためには、誘引された行為が侵害を構成することを知っていたことが必要である、と判示した。もし、Ciscoが、その行為が実際の侵害を誘引する行為であることを知っていたはずである(知っているべきであった)場合でも誘引行為となる、とすると、Ciscoが、知っている必要があるのに知らなかった過失があるだけで賠償責任を負うことになってしまう、という理由による。

また、地裁が、Ciscoが特許の無効を善意で信じていた、という証拠の提出を認めなかった点(弁護士の無効鑑定書等の提出の可否...争点2)に関し、「無効な特許は、そもそも侵害できない」との理由で、誘引者(Cisco)が特許の無効を善意で信じていたことは、誘引侵害の要件となる「意図」の存在が無い、とも言え、Ciscoが、誘引侵害の具体的な意図(specific intent to induce infringement of a patent)を有していた否かについて、「善意で無効を信じることは、善意で特許の非侵害を信じることと原理的な相違はなく」... (争点4)、特許の無効を善意で信じていた、との証拠を提出する権利(弁護士の無効鑑定書等の提出の可否...争点2)をCiscoは有している、と判示した。

そこで、CAFCでは、1人の判事の反対意見を除いて、5人の判事の合意により、「特許無効を善意で信じていたことに関する証拠を排除した第一審の地裁の判断は誤りである」として、第一審の一部を取り消して差し戻した。

4. 連邦最高裁判所判決

Commilは、連邦最高裁判所に上告した。

争点となったのは、連邦最高裁判所が、先に、上記Global-Tech 事件で、「誘引侵害を主張する原告は、被疑誘引侵害が、係争特許について知っていたこと、及び、誘引された行為が侵害を構成することを知っていたことを立証しなければならない」と判断したことに関し、395特許が無効であると善意で信じていた(a good-faith belief of invalidity)場合でも、「誘引された行為が侵害を構成することを知っていた」と言えるかどうか、という点である。

誘引侵害の立証に必要な故意(scienter)の要件とは

米国特許法第271条(a)の直接侵害(direct infringement)は、

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, ……or imports ……any patented invention ……infringes the patent.

と規定され、権限なしに、特許発明を生産、使用、販売の申出若しくは販売する者、又は輸入行為が特許侵害になる、としており、被疑侵害者の心理状況(mental state)は無関係で、直接侵害は、過失を要件としない厳格責任(strict-liability offense)である。

しかし、第271条(b)の誘引侵害では、直接侵害とは対照的に、

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

と、積極的に(actively)誘引する(induces)と規定され、被告が特許を知り、被誘引行為が特許侵害を構成することを知っていた場合にのみ、誘引侵害の責任が問われる。

この点に関し、第271条(c)寄与侵害では、

(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.**

(c) 特許を受けている機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成要素であるか、又は特許プロセスを実施するために使用される材料若しくは装置であって、その発明の重要部分を構成し、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市販品でないこと、若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら、合衆国において販売の申出若しくは販売し、又は合衆国に輸入した者は、寄与侵害者としての責任を負う。

従って、寄与侵害でも、誘引侵害と同様に、被告が特許を知り、被誘引行為が特許侵害を構成することを知っていることが要件となる。

ここで一つの疑問—『誘引侵害には、特許の有効性を知っていること、又は信じていることが要件となるや否や』?

Commilは、「前述のGlobal-Tech 事件のCAFC判決では、誘引侵害が成立するためには、特許を知っていることだけで足りる、と判断したと解釈すべきである」と主張したが、それは、誘引侵害の責任は、被告が、係争特許について知っていたこと、及び、誘引された行為が侵害を構成することを知っていた場合にのみ成立するとしたGlobal-Tech 事件の判断と矛盾する。

Global-Tech 事件の概要は、以下の通りであった。

原告SEB社は、deep fryer(揚げ鍋)を発明し、特許を取得した。数年後、Sunbeam社が、Pentalpha社に、Sunbeam社が販売するためのdeep fryerを供給するよう依頼した。Pentalpha社は、SEB社のdeep fryerを購入し、

その外見上の装飾部分を除いて、全製品を丸ごとコピーし、Sunbeam社にそのコピー製品を供給し、Sunbeam社は、それを顧客に販売した。

SEB社は、Pentalpha社が、Sunbeam社等を誘引してSEB社の特許を侵害するdeep fryerを販売させた、として、Pentalpha社を誘引侵害で訴えた。

Pentalpha社は、コピーしたdeep fryerが、特許されているとは知らなかったので、誘引侵害の責任は負わない、と主張した。ここで問題は、積極的に271条(b)の特許侵害を誘発した者は、被誘引行為が特許侵害を構成することを知っていなければならないか否か、である。

この問題は、271条(b)の文言や当該特許法の成立前の判例法では解決できなかったため、Global-Tech事件の審理では、寄与侵害と誘引侵害は、心理状態(mental state)が互いに似ており、特許法制定前は、誘引侵害は、間接責任の別の法理ではなく、寄与侵害の証拠にすぎなかった、として、寄与侵害に係る規則は、誘引侵害にも関連する、と見做し、寄与侵害に係るAro II事件²の判断を引用した。

そして、Aro II事件では、寄与侵害の責任を負うためには、被告はその行為が侵害行為であることを知っていなければならない、と判断されたため、Global-Tech事件では、この前提に立てば、271条(b)の誘引侵害では、寄与侵害と同様に、被誘引行為が特許侵害を構成することを知っていることが要件となる、と判断した。そして、Pentalpha社が、「(わざわざ)外見上の装飾部分を除いて、全製品を丸ごとコピーした」ことは、Pentalpha社が顧客にSEB社の特許を侵害させることになると知っていたことを示している、と判断した。

誘引侵害に対して被告が係争特許の無効を善意で信じていたことは、抗弁となるか否か…(争点1)

誘引侵害の故意の要素は、侵害に係るものであって、特許の有効性とは別個の問題である。271条(b)では、被告が積極的に特許侵害を誘発することを要件としており、その文言上は、所望の結果＝すなわち侵害＝を誘発する意図を要件とする。そして、侵害と有効性は別の問題であるから、有効性(無効性)に関して信じていたからといって、271条(b)の要件となる故意を否定することにはならない。

更に、米国特許法の構成においても、第三部「特許及び特許権の保護」(侵害の章を含む)と第二部「発明の特許性と特許の付与」(有効な特許の定義)と別に分けて規定され、さらに、282条(b)の(1)で(非)侵害の抗弁、(2)で特許クレームの無効の抗弁、と別個に規定されている点、更に、282条(a)の特許の有効性の推定、などからも、侵害と有効性は特許法上も別の問題として規定されている。

CAFCで、「無効な特許は、そもそも侵害できない」、「善意で無効を信じることは、善意で特許の非侵害を信じることと原理的な相違はなく」…(争点4)とした点に関し、確かに、無効な特許は侵害できないというのは、一面では真理であるが、有効性と侵害は、異なった立証責任、法的推定、証拠を要する別個の問題である。

また、特許が無効である、という主張は、被疑侵害行為に対する特許権の行使を不能にする正当な防御であり、被疑侵害者は、特許が無効であることを証明して、その責任を回避することが可能であるが、これは、無効性が特許侵害しているという主張に対する防御になるのではなく、責任の防御になるからである。

² Aro Mfg. Co v. Convertible Top Replacement Co., 377U.S.476 (1964)。幌型自動車の発明特許の権利者が、幌の製造販売業者を訴えた事案で、Aro I(対 GM (ライセンス)車)と異なり、Aro II(対 Ford (非ライセンス)車)では、幌の交換も特許権侵害となるが、幌の提供が間接侵害となるには、特許侵害を認識していたことも立証される必要があるとした。

更に、實際上、誘引侵害に対して被告が係争特許の無効を善意で信じていたことを抗弁として認めなくても、連邦裁判所に特許無効の確認判決を求める；

特許審判公判部において当事者系レビュー(inter partes review)；

特許商標庁において査定系再審査(ex parte reexamination)；

など、別の対抗手段をとることが可能である。

更に、誘引侵害に対して係争特許の無効を善意で信じていたことを抗弁として認めると訴訟コストが増大し；また、特許の有効性を推定する特許法の規定の趣旨を没却する。

そこで、395特許が無効であると善意で信じていた(a good-faith belief of invalidity)・・・(争点1)場合でも、「誘引された行為が侵害を構成することを知っていた、と認められる、として、誘引侵害に対して係争特許の無効を善意で信じていたことは抗弁として認められず、CAFCの判決を取り消して、事件を差し戻した。

争点の纏め

	第一審	控訴審	最高裁
誘引侵害の申立てに対する防御として、 <u>395特許が無効であると善意で信じていた(a good-faith belief of invalidity)ことの主張の可否・・・(争点1)</u>	認めず	特許無効を善意で信じていたことに関する証拠を排除した第一審の地裁の判断は誤りである	<u>侵害と有効性は別の問題であるから、無効性に関して信じていたからといって、271条(b)の要件となる故意を否定することにはならない。</u>
無効証拠(弁護士の無効鑑定書等)の提出の可否・・・(争点2)	理由を明示せずに、証拠の提出を認めなかった	特許の無効を善意で信じていた、との証拠を提出する権利をCiscoは有している	特許が無効である、という主張は、被疑侵害行為に対する特許権の行使を不能にする正当な防御であるが、これは、 <u>特許侵害の主張に対する防御ではなく、責任の防御とみるべき(別個の手続き)</u>
「Ciscoが実際に直接侵害を構成する行為を引き起こし、かつ、その行為が実際の侵害を誘引する行為であることを知っていたか、 <u>或いは、知っ</u>	<u>知っていたはずである場合でも、誘引がある</u>	上記Global-Tech. 事件の判断を引用し、 <u>誘引侵害のためには、誘引された行為が侵害を構成することを知っていたことが必要である、と判示</u>	控訴審と同じく、 <u>誘引された行為が侵害を構成することを知っていたことが必要である、と判示</u>

<p>ていたはずである場合は、誘引があるか否か」…(争点3)</p>			
<p>誘引侵害の要件となる「意図」(故意)とは何か…(争点4)</p>	<p>判断無し</p>	<p>「善意で無効を信じることは、善意で特許の非侵害を信じることと原理的な相違はなく」「<u>無効な特許は、そもそも侵害できない</u>」との理由で、誘引者(Cisco)が特許の無効を善意で信じていたことは、誘引侵害の要件となる「意図」の存在が無い</p>	<p>無効な特許は侵害できないというのは、一面では真理であるが、有効性と侵害は、異なった立証責任、法的推定、証拠を要する別個の問題である。<u>特許が無効であると善意で信じていた場合でも、「誘引された行為が侵害を構成することを知っていた、と認められる</u></p>

5. 所感

米国では、従来、特許弁護士から「非侵害鑑定書」を取得しておくことで、271条(b)の誘引侵害の「誘引の意図」が無かったと認められた判例は多くあるが、今回の最高裁判決は、特許弁護士から「無効鑑定書」を取得しておいた場合に関する初めての判断であった。丁度、同じ時期に、誘引の意図に関するGlobal-Tech 事件での最高裁判決があったため、誘引の意図に関し、より詳細な分析と考察がなされている。上記の通り、本件では、被告Ciscoは、第一審の二回目の公判の前に、米国特許庁に395特許の再審査を求めたが、特許の維持決定を受けており、多分、それ以前に作成された特許弁護士の「無効鑑定書」は、いずれにせよ、微妙な判断を伴うものだったと推察される。また、「無効鑑定書」は取れても、非侵害の鑑定書は取れなかったのか。非常に広い特許がある場合、無効の鑑定に意味がないとすると、代理人・特許弁護士としてどのようなアドバイスができるか。特許の有効性が維持されるように解釈されるべきとする立場に基づいて、クレームを限定解釈して非侵害の鑑定をすることができるのではないか。業務上の課題として、鑑定書の費用と引用例の上限を決めておかないと、1千万円に達することもあり得るのではないか。

関連サイト

Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.連邦最高裁判所判決

http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-896_153m.pdf