

Global-Tech Appliances and Pentalpha vs. SEB 特許侵害への誘導を示すための意図とは？

前川有希子（2011/02/07 日経知財 Awareness に掲載）

「2011年の注目すべき裁判」の第2回は、「Global-Tech Appliances and Pentalpha vs. SEB」裁判である。本裁判は、特許侵害製品の最終販売者だけでなく、製造業者や流通の中間業者が、第3者に特許侵害行為を誘導させる意図が実際にあったことを立証されることなく、特許侵害を問われることになる可能性を示したことで注目されている。

Global-Tech Appliances and Pentalpha vs. SEB

米国特許法 271 条 (a) 項は直接特許侵害を行った者を対象としており、侵害したとされる特許の存在を認識していた事実の有無にかかわらず、侵害行為があったことだけで特許侵害責任を負うことが記されている。一方、米国特許法 271 条 (c) 項は、特許技術の重要部分を特許侵害者に販売することによる寄与的特許侵害の責任を対象としており、販売した部分が特許侵害に用いられることを認識していたか否かで、寄与的特許侵害の責任が判断される。

本件で問題となった米国特許法 271 条 (b) 項は、第3者への特許侵害を積極的に誘導した者の責任を対象としている。なお、271 条 (b) 項は、特許侵害を誘導した者の意図、すなわち侵害された特許の存在を認識して、特許侵害を誘導したかという点を立証する必要性については明記していない。CAFC (United States Court of Appeals for the Federal Circuit : 米国連邦巡回控訴裁判所) は本件において、侵害したとされる特許の存在に関して、被告が“故意あるいは計画的な無関心” (deliberate indifference) であったことを示すことにより、米国特許法 271 条 (b) 項における特許侵害の誘導を立証できると判決を下した。米連邦最高裁判所では CAFC のその判決が適切であるかどうか問われる。

本裁判で問題となった特許は、フランスの調理器具会社 SEB が保有する、高価なプラスチック外縁を使用しないで済む揚げ鍋に関する特許である。Global-Tech Appliances の親会社である香港の Pentalpha は、SEB 製の揚げ鍋を香港で購入し、外観以外はすべて SEB 製品をコピーした製品を作成した。Pentalpha は SEB 製品のコピー製品を米国の Sunbeam に販売する契約を結んだ後、Pentalpha の作成した製品が特許侵害を起こさないかどうか、米国弁護士に分析を依頼した。

なお、Pentalpha は特許侵害分析依頼の際に、Pentalpha が作成して Sunbeam に販売する製品が SEB 製品のコピーであることを米国弁護士に告げていなかった。分析の際、問題となる SEB 特許が分析対象とならず、米国弁護士は「特許侵害はない」という分析結果を Pentalpha にレポートした。

Sunbeam は、Pentalpha から購入した製品を米国で販売したことにより、SEB から特許侵害で訴えられたが、和解金を支払うことで、双方の争いは決着した。Pentalpha は、

SEB が Sunbeam を訴えた後も、米国の他の会社に SEB 製品のコピーを販売したため、SEB はそれらの会社を訴え、仮差し止め命令が下された。その後、Pentalpha はコピー製品の一部を改変し、再び前述の米国の会社に販売したが、改変された製品も SEB 特許を侵害するとして、再度差し止め命令が下された。

CAFC は、第 3 者に特許侵害を誘導したことを立証するためには、第 3 者に特許侵害を仕向けるための特定の意図があったことを示さなければならないとしながらも、既知のリスク、すなわち特許侵害を起こしてしまうかもしれないというリスクに対する“故意あるいは計画的な無関心”は、実際にリスクを認識していたことの一形態であるとした。特に本件の場合、Pentalpha が米国特許システムを熟知していたこと、SEB と他製品に関して以前にビジネス関係があったこと、また Pentalpha の作成した製品が SEB 製品のコピーであることを、特許侵害分析依頼の際に米国弁護士に告げなかった事実が、侵害することになる SEB 特許が存在する可能性があるということに関して“故意あるいは計画的な無関心”を大きく示すものであるとみなされた。

なお、CAFC は、Pentalpha の製品をカバーする特許が存在しないと Pentalpha が実際に信じていたことを示す外的証拠があれば、“故意あるいは計画的な無関心”があったことを否定できたかもしれないと述べている。しかし、Pentalpha はその点について議論せず、コピー元である、香港で購入した SEB 製品が米国特許番号を付けていなかったという状況証拠を示しただけだった。そのため、CAFC は、Pentalpha は既知のリスクに対して“故意あるいは計画的な無関心”であったとみなし、その製品を購入、販売することにより米国販売業者の特許侵害行為を積極的に誘導したことになるとして、271 条 (b) 項の下で特許侵害の責任を負わなければならないという判決を下した。米最高裁では、CAFC が示した、第 3 者に特許侵害を誘導した責任を問うための判断基準が適切か否かが争点となる。

CAFC の判決に対し、特に方法特許侵害で訴えられることの多いソフトウェアやインターネット関連の業界が反対している。方法特許のクレームの書き方によっては、直接特許侵害を行う者が一般消費者である最終ユーザーとなる場合がある。しかし、現実問題として一般消費者を特許侵害で訴えても、多額の損害賠償金を得ることは不可能である。そのような場合に、ソフトウェアやインターネットでのサービスを提供する会社が特許侵害の誘導責任があるとして訴えられることが考えられる。例えば、事前に特許侵害分析を十分にしなかったことが“故意あるいは計画的な無関心”と拡大解釈されれば、271 条 (b) 項における特許侵害の誘導責任を負う可能性が出てくる。実際には、複雑なソフトウェアやサービス・システムがどの特許を侵害するか、事前にくまなく分析することは困難であろう。

もし、271 条 (b) 項における特許侵害の誘導責任を問えるとしたら、どの程度の“故意あるいは計画的な無関心”を示すことが必要なのかということが問題となってくる。一方、271 条 (b) 項における特許侵害の誘導責任を問うために、実際に特許侵害を誘導する意図があったことを立証しなければならないとすると、271 条 (b) 項はほとんど

ど効力がないものになるだろう。なぜなら、現実問題として、特許を侵害する可能性があることを実際に認識していた事実を記録として残すことはまずないので、立証することが非常に難しいからである。むしろ、271条(b)項における特許侵害責任を避けるために、あえて事前に特許侵害の分析を行わない方が得策であるということになる。

しかし、AIPLA（米国知的所有権協会）が意見書で述べているように、ある製品をコピーした場合でも、特許を侵害する可能性をあえて認識しないようにし、特許技術を無断で使用し、利益を得ることは公正とはいえない。米最高裁が、271条(b)項の下で第三者に特許侵害を誘導した責任を問うためにどの程度の“意図”を立証しなければならないとするのか、あるいは、全く“意図”を立証しなくてもよしとするのか、注目するところである。

2011年の注目すべき特許裁判

- (1) Microsoft vs. i4i
- (2) Global-Tech Appliances and Pentalpha vs. SEB
- (3) Therasense and Abbott Laboratories vs. Becton, Dickinson and Nova Biomedical
- (4) Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University vs. Roche Molecular Systems