

2015年5月重要判例

1. タイトル

Commil USA v. Cisco Systems

575 U. S. ___ (2015)

2. キーワード、条文等

直接侵害 Direct Infringement, 誘導侵害 Induced Infringement, 寄与侵害 Contributory Infringement, 特許法 271 条(a)、(b)、(c) 35 U.S.C. § 271(a), (b) & (c), 善意の抗弁 Good Faith Defense, 最高裁 Supreme Court

3. 書誌的事項

判決日: 2015年5月26日

管轄裁判所: 最高裁判所

判事:

ケネディ、トーマス、ギンズバーグ、アリート、ソトマイヤー、ケーガン、

反対: ロバーツ、スカリア、ブライヤー

4. 結論

地裁は、Cisco 社が(1)直接侵害、(2)第三者が特許を直接侵害するように誘導したことによる間接侵害をしていたと判決した。その中で、Cisco 社が特許は無効であると信じて行爲したので、誘導侵害はなかったという証拠を提出しようとしたが、地裁はそれを許さなかった。

その控訴で、CAFC は善意で特許が無効であると信じていたことは、誘導侵害の抗弁になるとし、地裁が Cisco 社に誘導侵害の抗弁の善意の証拠を提出することを許さなかったことは誤りであったと判示した。CAFC は、Cisco 社に誘導侵害があったとした地裁判決を破棄した。

特許権者の Commil 社は、最高裁に上告し、特許は無効であることを善意で信じていたことは誘導侵害に対する抗弁となるかの争点をレビューするよう申し立てた。

最高裁は、特許は無効であることを善意で信じていたことは誘導侵害の抗弁にならないとして、CAFC の判決を破棄して差し戻した。

5. 判決のポイント

誘導侵害、又は寄与侵害を立証するためには、特許侵害を誘導した者は、当該特許を知っていて、誘導した行爲が侵害を引き起こすと知っていた(単なる特許の知識があるだ

けでは十分ではない。)事を、特許権者が立証しなければならない。Global-Tech Appliances v. SEB (Sup. Ct. 2011).これに対して、直接侵害で必要とされる意図の要件は、侵害被疑者の精神状態は無関係である。

人は、無効の特許を侵害することはない。一方で、誘導侵害・寄与侵害に必要な意図の要件は特許侵害に関係するが、特許の有効性には関係がない。「有効性と侵害は別個の性質の争点である。それらは、異なる立証責任、異なる推定、異なる証拠が必要である。」

よって、侵害被疑者が善意で無効性を信じていたことは、誘導侵害・寄与侵害の抗弁にならない。

6. 争点の解説

本特許でクレームされた発明は大きな範囲を複数のステーションがカバーするという短い範囲のワイヤレスネットワークを使う方法である。Commil 社は、Cisco 社がその装置を売ることによって他者に侵害を誘導したと訴えた。Cisco 社の誘導侵害に対する抗弁は、Cisco 社は Commil 社の特許が無効であると善意で信じていたということである。

前述したように、地裁は Cisco 社が、善意で特許が無効であると信じていたので、知っているながら誘導侵害をしたのではないという証拠を提出することを許さなかった。CAFC は地裁に同意せず、そのような善意で信じていたことは本質的に抗弁となるとした。何故なら、無効の特許を侵害することは出来ないからである。

しかし、最高裁は CAFC に同意せず、誘導侵害・寄与侵害に必要な認知(意図)の要件は特許侵害に関係するもので、特許の有効性に関係するものではないとした。

まず、侵害と有効性は伝統的に裁判所により別々の争点であると考えられていた。第 2 に、侵害と有効性の争点は特許法の異なる条文に規定されている。第 3 に、282 条は非侵害と無効性の異なる抗弁を明確にしている。第 4 に、侵害被疑者が善意で無効性を信じることを誘導侵害の抗弁として許すことは、282 条の有効性の推定を損なうことになる。最後に、最高裁は、無効性は侵害の抗弁にならないが、侵害の責任に対する抗弁となると判示した。

最高裁は、法の目的から、侵害被疑者が無効を善意で信じていたことを抗弁にすること

は許されないとした。例えば、侵害被疑者は特許の有効性を争うのに十分な機会が別にある。例えば、再審査や宣言的判決などである。その上、被告に誘導侵害の抗弁として特許無効を争うことを許すことは、訴訟費用を増加させることになる。

最高裁の判決はこの判決が故意侵害の争点について関係するか考慮しなかったが、恐らく同裁判所は同じ論拠を故意侵害にも適用するであろう。つまり、最高裁は、故意侵害の抗弁として、特許が無効であると善意で信じることを抗弁と認めないと結論する可能性がある。以前は、被告は、特許は無効なので侵害していないと善意で信じていたため、故意侵害ではないと主張することができたが、これからは出来なくなる可能性が強い。

7. リンク

http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-896_l53m.pdf