

米国最高裁、侵害教唆における心裡状態に関する要件を確立

2011年5月31日

本日、米国最高裁判所は、Global-Tech Appliances, Inc., et al. v. SEB S.A. 事件、No. 10-6 (2011) についての判決を下しました。同判決の中で最高裁は、米国特許法 35 U.S.C. § 271(b) 条に基づく侵害教唆を立証するためには、原告は「誘発された行為が特許を侵害する」との認識を侵害者が有していたことを立証しなくてはならないと判示しました。加えて、かかる認識についての要件は、「故意の無視」を立証することにより満たすことができると判示しました。

モルガン・ルイスは、本事件において SEB 社の代理人を務めました。当事務所の米国最高裁・控訴裁判所訴訟チームのリーダーである Ted Cruz 弁護士が、2月23日に口頭弁論を行い、その後、8-1の表決により下された本日の判決において、私共のクライアントの勝訴という結果に至りました。

本事件に関する事実関係は以下の通りです。SEB 社は、一般家庭用の揚げ物調理器具（“フライヤー”）を製造する革新的な方法を開発し、本発明における米国特許を取得しました。これに対し、海外の競合相手である Global-Tech Appliances 社は、SEB 社のフライヤーに米国特許関連の表示がされていない香港においてこのフライヤーを購入し、リバース・エンジニアリングによる解析を行い、SEB 社のフライヤーに使用されている独自の技術をコピーしたのです。その後、Global-Tech 社は、特許弁護士に特許調査を依頼しましたが、この時、自社のフライヤーがすでに商業的な成功を収めている他社のフライヤーのコピーであるということは故意に告げませんでした。そして、特許弁護士の実施した特許調査において SEB 特許の存在は判明せず、その結果、Global-Tech 社は、米国内における販売用に、米国の企業各社に対して自社のフライヤーの販売を開始しました。SEB 社はこのことを受け、Global-Tech 社を特許侵害並びに侵害教唆で提訴、そしてその後の陪審による評決において、すべての訴訟項目において、SEB 社側の主張が認定されました。

控訴審において、Global-Tech 社は、SEB 特許の存在について実際の認識を有していたとする証拠が不十分であるとの根拠に基づき、自社が侵害を誘発したとする認定に対して争いました。271(b) 条では、「特許侵害を積極的に教唆した者は、侵害者としての責を負う」と定めています。過去20年において、連邦巡回控訴裁は、271(b) 条に基づく責任の立証における心裡状態の要件として、様々な公式を示してきました。本事件の控訴審において連邦巡回控訴裁は、かか

る心裡状態の要件は、「特許が存在するとの既知のリスクに対する意図的な無関心」を立証することにより満たすことができ、Global-Tech社の行為は、かかる「意図的な無関心」を構成すると判示していました。

最高裁は、連邦巡回控訴裁による分析結果を拒絶したものの、判決については支持しました。最高裁は、まず、271(b)条に基づく侵害教唆は、侵害者が「誘発された行為が特許侵害にあたる」との認識を有していることを要件とすることを判示。その上で、最高裁は、SEB社側の主張を採用し、この認識要件は、「故意の無視」の立証により満たすことができると判示しました。その結果、裁判記録を分析した上で、最高裁は、SEB社側を勝訴とする判決は、Global-Tech社による故意の無視を立証する証拠によって支持することができると判示しました。本判決に至るにあたって最高裁が着目したのは、まず、Global-Tech社が、リバース・エンジニアリングを（米国特許表示がされない）海外で実施するためにフライヤーを購入することを決め、その後、自社の製品がSEB社のフライヤーのコピーであるという基本的な情報を弁護士に意図的に告げなかったことです。

今回の判決により、連邦巡回控訴裁において長きにわたって混乱の原因となってきた271(b)条における心裡状態に関する要件が、明確に示されたこととなります。この要件の基準についての最高裁の解釈は、イノベーターと特許権者の双方により歓迎されるものでしょう。まず、本判決が、特許の侵害を認識していたことの立証を要求していることは、今後、侵害を誘発したとする瑣末なクレームを阻止することとなります。同時に、商業的な成功を収めている製品をコピーするために、合法的な特許を故意に無視しようとするような会社に対して、企業は知的財産権を保護することができます。

特許調査を弁護士に依頼する企業は、新技術の開発にあたりコピーをしたり、依拠したりした製品について、かかる弁護士に対して確実に開示を行うことが重要となります。

本IP速報の内容に関しましてご質問等ございましたら、また詳細な情報につきましては、下記のモルガンルイスの弁護士にご連絡下さい。

Tokyo

松尾悟 03. 4578. 2505 smatsuo@morganlewis.com

Chicago

David W. Clough 312. 324. 1772 dclough@morganlewis.com

Jason C. White 312. 324. 1775 jwhite@morganlewis.com

Houston

Winstol D. Carter, Jr. 713. 890. 5140 wcarter@morganlewis.com

R. (Ted) Edward Cruz 713. 890. 5137 tcruz@morganlewis.com

C. Erik Hawes 713. 890. 5165 ehawes@morganlewis.com

Allyson N. Ho 713. 890. 5720 aho@morganlewis.com

Paul E. Krieger 713. 890. 5160 pkrieger@morganlewis.com

David J. Levy 713. 890. 5170 dlevy@morganlewis.com

Palo Alto

| | | |
|------------------|----------------|--|
| Dion M. Bregman | 650. 843. 7519 | dbregman@morganlewis.com |
| Michael J. Lyons | 650. 843. 7507 | mlyons@morganlewis.com |

Philadelphia

| | | |
|---------------------|----------------|--|
| Kell M. Damsgaard | 215. 963. 5592 | kdamsgaard@morganlewis.com |
| John V. Gorman | 215. 963. 5157 | jgorman@morganlewis.com |
| Thomas B. Kenworthy | 215. 963. 5702 | tkenworthy@morganlewis.com |
| Eric Kraeutler | 215. 963. 4840 | ekraeutler@morganlewis.com |

San Francisco

| | | |
|---------------------|----------------|--|
| Daniel Johnson, Jr. | 415. 442. 1392 | djjohnson@morganlewis.com |
| Brett M. Schuman | 415. 442. 1024 | bschuman@morganlewis.com |

Washington, D.C.

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| Robert W. Busby | 202. 739. 5970 | rbusby@morganlewis.com |
| Robert J. Gaybrick | 202. 739. 5501 | rgaybrick@morganlewis.com |
| Howard M. Radzely | 202. 739. 5996 | hradzely@morganlewis.com |
| Ronald J. Tenpas | 202. 739. 5435 | rtenpas@morganlewis.com |

Wilmington

| | | |
|-----------------------|----------------|--|
| Colm F. Connolly | 302. 574. 7290 | cconnolly@morganlewis.com |
| David W. Marston, Jr. | 215. 963. 5937 | dmarston@morganlewis.com |

モルガン・ルイスの知的財産権部門

モルガン・ルイスの知的財産権部門は、150名を超える知的財産権分野の専門家から構成されています。特許・商標・著作権を始めとする知的財産権に関する訴訟、ライセンス、知的財産権の権利行使プログラム、トレードシークレットの保護、フランチャイズ契約・インターネット・広告メディア・不正競争等の分野から生じる問題、業務のアウトソーシングや管理サービス、ビジネス取引で発生する知的財産権を巡るあらゆる問題に関して、クライアントへの助言、代理業務を行っております。

モルガン・ルイス&バッキアス LLP について

米国、ヨーロッパ、アジアに22か所の事務所をもつモルガン・ルイスは広範囲に及ぶ訴訟、労働および雇用、知的財産等の取引において、依頼人の事業規模を問わず（世界のFortune100社から新興企業にいたる）全ての主な産業にわたり、法律業務を提供しています。当事務所の国際チームは弁護士、パテント・エージェント、福利厚生アドバイザー、レギュラトリー・サイエンティスト、その他専門家の3千人以上からなりたっており、北京、ボストン、ブリュッセル、シカゴ、ダラス、フランクフルト、ハリスバーグ、ヒューストン、アーバイン、ロンドン、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク、パロアルト、パリ、フィラデルフィア、ピッツバーグ、プリンストン、サンフランシスコ、東京、ワシントンDC及びウィルミントンから依頼人にサービスを提供しています。モルガン・ルイス及びその実務についての詳細は当

事務所ホームページ www.morganlewis.com をご参照ください。

このニュースレターは一般の情報としてモルガンレイス法律事務所の顧客と仲間に提供しております。これは、いかなる特定の問題に対する弁護士の助言として解釈されるべきではなく、その助言を構成しているものでもなく、弁護士と顧客との関係を作り上げるものではありません。又、この資料の中で論議された過去の結果が同じような結果を保証する事ではないという点に御注意下さい。

© 2011 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.