

米国特許権の共同直接侵害



大野総合法律事務所
弁護士・カリフォルニア州弁護士
多田 宏文

本連載では、日本及び米国で特許訴訟やライセンス交渉案件を扱ってきた筆者が、米国特許に関わる実務的な論点をピックアップして解説する。第1回である本稿では、米国特許権の共同直接侵害について説明する。

第1 はじめに

本稿では、日本で最近関連する判決が出されたこともあり、米国特許権の共同直接侵害について説明する。

第2 米国特許権の共同直接侵害¹

1 米国特許権の侵害行為類型

前提として、米国特許権の侵害行為は、米国特許法271条²に列挙されており、271条(a)が直接侵害、(a)が誘導侵害、(c)が寄与侵害を規定している。誘導侵害及び寄与侵害は、間接侵害である。また、271条(f)は、米国外で特許発明の対象を組み立てることによって特許権侵害を回避するのを防止するために設けられたものである。さらに、271条(g)は、米国特許に規定された方法を用いて米国外で製造された製品につき、これを米国に輸入する行為等を捕捉するものである³。

本項では、これら各侵害行為類型の内、271条(a)の規定する直接侵害について、クレームの一部の構成要件を被疑侵害者以外の者が充足した場合、どのような要件の下、被疑侵害者に侵害が

1 ここでは広義の「共同直接侵害」との語を用いているが、本稿では、主に、複数の行為者が共同で侵害の責任を負うのではなく、その内の単一主体が侵害責任を負う場合について論じる。このような類型も含めて「共同直接侵害」と呼ばれる場合も多いが、正確には、これは「分割侵害」(Divided Infringement)と呼ぶべきものと思われる。本稿でも、単一主体が侵害責任を負う場合については「分割侵害」との語を用いる。

2 以下、「米国特許法」ないし「35 U.S. Code」については、記載を省略する。

3 なお、271条(f)及び(g)が規定する侵害行為類型も、直接侵害の一種である。