

訴状記載基準の再検討

連邦巡回裁判所は、最近の判決である *Lifetime Industries, Inc. v. Trim-Lok, Inc.*, 2017-1096, (Fed. Cir. Sept 7, 2017) において直接および間接の特許侵害請求の訴答手続に関して新たな洞察を提供した。

Lifetime は、インディアナ州北部地方裁判所において、米国特許 6,966,590 号（以下「'590 号特許」という）に対する直接および間接の特許侵害について Trim-Lok に対して訴訟を提起した。'590 号特許は、キャンピングカー（RV）における、スライド式で引っ張り出せる部屋に用いられるシール材に関するものであった。

地方裁判所において、Trim-Lok は、Lifetime の訴状が、係争対象製品を正確に特定しておらず、直接および間接の侵害の訴状の記載として不十分あることから、同訴状が不十分であることを理由に告訴棄却の申立てを行った。地方裁判所は、Lifetime がその主張を訴状において十分に記載していないことに同意し、そのように決定した。Lifetime は、控訴した。

控訴審において、連邦巡回裁判所は、直接侵害請求が訴状において適正に記載されていると判示した。'590 号特許のクレームは、シール材とキャンピングカーとの双方を必要とするものである。Trim-Lok がシール材のみを製造している場合であっても、Trim-Lok が販売を促進するためにシール材の適合性を試験することを目的として Forest River 製のキャンピングカーにシール材を取り付ける際に、Trim-Lok の代理人が直接侵害を行なったと、Lifetime は訴状に記載した。連邦巡回裁判所は、商用の製造のみが、組合せにより侵害がなされうる方法なのでなく、限定的な社内用の製造および利用によっても侵害が生じると指摘した。Lifetime は、Trim-Lok の代理人がキャンピングカーにシール材を取り付け、それにより生じたシール材とキャンピングカーとの組合せが'590 特許を侵害したと主張したことから、Lifetime は、発明の部品の組立が発明の実施に対する侵害行為となると判示した判例に沿った方式により Trim-Lok が直接に侵害したと主張した。

連邦巡回裁判所は、また、間接侵害の請求が適正に訴状に記載されたとも判示した。地方裁判所は、Lifetime の間接侵害の請求原因を棄却した。この根拠として、Lifetime が、「それに基づき意図が推定されうる事実」を訴状に記載しておらず、推論による主張のみを記載していた。これに対して、連邦巡回裁判所は、Lifetime の元社員 2 名が Trim-Lok に入社した時点で特許およびその範囲について認識があった、と Lifetime が明示的に主張していることから、Lifetime が特許を認識していると主張していると認定した。連邦巡回裁判所は、Trim-Lok がかかる認識を得る前にこれら特定のシール材の製造も販売も行っていないことから、Trim-Lok に侵害の意図があった、ともっともらしいと言える程度に Lifetime が訴状に記載していることにも同意した。寄与侵害については、連邦巡回裁判所は、被告が有する認識の証明のみが求められ、意図は求められていないことを改めて述べた。最終的には、連邦巡回裁判所は、地方裁判所による告訴の却下の決定を破棄し、Lifetime の訴状が十分なものであったと判示した。

実務的には、Lifetime 事件の裁判所意見は、訴状記載の要件について、また、複数当事者からの部品の組立が争点となっている場合に侵害を立証するために要件について、優れた復習教材を提供している。訴状を起案する場合には、当事者は、係争対象製品を明確に特定すべきである。間接侵害請求を訴状に記載する場合には、被告が有する特許に対する認識について特に留意すべきであり、複数当事者が最終部品を組み立てている場合には、直接侵害者が誰であるか、および、それぞれの当事者の役割について特に留意すべきである。