

問 1.

米国特許法第 271 条 (b) 項は間接侵害である誘発侵害を規定している。方法の特許については、単一の行為者が複数の行為者に当該方法における全ての要素の実施を指示又は監督していることの立証が求められるが、複数の工程が複数の行為者によって実施され得るため、単一の行為者が全ての工程を行うことが立証できず間接侵害を問えない。しかし、この立証を求めるという上述の法解釈は誤りで、そのような立証は必要ではない。

問 2.

特許権者に授与された独占的な権利の範囲は、正式な特許許可自体ではなく、米国特許法第 154 条 (a) 項 (4) 号に規定され、特許の一部として添付及び作成された明細書 (請求項を含む) 及び図面の写しによって決定される。明細書、図面、又は請求項の印刷された写しに誤記、誤り、または矛盾する情報がある場合、この誤りは、直接、特許許可そのものの一部となってしまう、それゆえ、当該特許の法的解釈及び技術的解釈に影響を及ぼす。時には、国家から特許権者に付与された特許権の有効性や権利行使の実施性にも影響を及ぼすこともある。

比較的軽微な誤りの場合には、当該特許のライセンスや権利行使をする特許権者の能力が法的または実質的に影響されず、その誤りは訂正されないままであることもある。このような誤りは、当該特許に記載されかつクレームされた発明の主題を意味的に損なわず、単に、米国特許庁の包袋情報における履歴を参照するだけで容易に説明がつくものである。しかし、時には、印刷された特許文書にあらわれた誤りが、特許実務従事者には直ちに明らかではあるが、訂正されない場合には、訴訟中の特許権者に不当な説明責任や立証責任を課し得るようなものもある。

発行された特許にある実質的な誤りが訂正されないと、特許権者が有する将来の権利に大きな不利益をもたらすこともある。例えば、発明の範囲が不必要に限定された請求項のみを有する特許の場合、その特許の特許権者が実際には受ける権利があったより広い請求項を、他者は侵害していたであろうにもかかわらず、この他者は、上述の限定された請求項の侵害から免れ得る。同じように、特許権者が、無効とされた 1 つの請求項と無効とされていない他の請求項とを有する特許に基づき権利行使をしようとする場合、放棄による訂正をすべきである。なぜなら、訴訟開始前に、その無効とされた請求項の放棄を米国特許庁に提出していなければ、この特許権者は、当該訴訟のいかなる費用も回収できないからである。