

米 国  
通商関連知的財産権情報

2012年7月

日本機械輸出組合

## 目 次

## [ニュース]

米国特許ニュース	2
----------	---

## I. Staats 事件

ある主題のクレームを拡大する特許再発行出願が特許発行後 2 年以内に行われている限り、2 年を越えても明細書中の他の主題についてクレームを拡大する再発行出願を継続出願として出願できる

1. 600 特許と 3 つの再発行出願	2
2. CAFC 判決	3

## II. MarcTec 事件

クレーム補正によるエストッペルがあり、イ号構造から明らかに侵害がないにもかかわらず信憑性のない専門家証人の証拠によって訴訟を継続することは、弁護士費用のみならず専門家証人の費用も支払わせることになり得る

1. 事件の経過	7
2. 第 1 回 CAFC 控訴	9
3. 第 2 回地裁訴訟	9
4. 第 2 回 CAFC 控訴	9
A. 弁護士費用の認定	9
B. 専門家証人費用	12
C. 結論	12

## III. Certain Multimedia Display 事件

非常に多数の特許のパッケージ・ライセンス中の特定の特許にのみ基づいて ITC 訴訟を行うためには、その特定の特許だけで国内産業が成立していなければならない、パッケージ・ライセンス全体の活動は必ずしも証拠にならない

1. 国内産業の立証	14
A. 概略	14
B. 投資	15
C. 結びつき (Nexus)	15
D. 実質的投資	17
2. A 社は国内産業の立証を行ったか否か	17
A. A 社の企業内活動	18
B. 外部弁護士の活動	19
C. 実質的な投資であったか否か	19
D. 結論	20

#### IV. Powell 事件

リーズナブル・ロイヤルティーは特許侵害時に特許権者と被告が合意すると考えられる額であり、特許が許可される前の交渉時の低い額は参考になる程度である被告の侵害、訴訟行為に問題があるときは、高額の損害賠償、増加賠償、弁護士費用が課せられる…… 21

1. Powell 技師の 039 特許	21
2. 地裁提訴	23
3. CAFC 控訴	24
A. レビュー基準 (省略)	24
B. クレーム解釈	24
C. 侵害	25
D. 不正行為	25
E. 故意侵害	26
F. 損害賠償	27
G. 損害賠償、弁護士費用	29
V. 2012 年 CAFC 判決総覧	30

## 米国特許ニュース

## I. Staats 事件

ある主題のクレームを拡大する特許再発行出願が  
特許発行後 2 年以内に行われている限り、  
2 年を越えても明細書中の他の主題についてクレームを拡大する  
再発行出願を継続出願として出願できる

---

*In re Erik P. Staats and Robin D. Lash*  
Fed. Cir. No. 2010-1443, 2012 年 3 月 5 日

CAFC は 2011 年 4 月 15 日の Tanaka 判決で、特許再発行は元のクレーム自体には問題がなく、単に強い従属クレームを追加するだけでも特許再発行出願は行えると判決して以来、再発行出願は非常に使い易い、有効な手段となっている。 *In re Tanaka*, 640 F. 3d 1246, 1251 (Fed. Cir. 2011)

そして、クレームを拡大する特許再発行出願は、特許発行後 2 年以内に行わなければならないが、2 年を越えた後でも最初の再発行出願が継続中であれば、第 2 特許再発行出願を継続出願として行うことができる。

本事項で問題になったのは、第 2 の継続特許再発行出願の拡大したクレーム主題は、第 1 の特許再発行出願のクレーム主題と同じか関係するものに限定されるべきであるか、あるいは関係しない新しい主題について出願してよいかという点である。

米国特許庁は第 2 の継続出願の新しいクレーム主題は第 1 のクレーム主題と関係するものに限定されるべきであると審決したが、CAFC はそのような主題に限定されず、明細書に開示されている主題である限り、第 1 の特許再発行出願のクレーム主題とは異なる新しい主題にクレームを拡大してよいと判示した。

これにより、クレームを拡大する特許再発行出願が 2 年以内に出願されている限り、2 年を越えても異なる主題について拡大クレームを追加する事ができることが明らかになったので拡大再発行出願は非常に有効で重要な手段となった。

### 1. 600 特許と 3 つの再発行出願

発明者の Staats と Lash (以下、単に発明者) は米国特許第 5,940,600 号 (600 特許) を有している。これは 1999 年 8 月 17 日に発行された。

600 特許は、コンピュータ中の 2 つの部材の中で、データ処理が同時に行われるアイソクロノン (等時線) 処理に関する発明で、CPU を用いる第 1 実施例と CPU を用いない第 2 実施例の異なる主題が開示されており、許可されたクレームは第 1 実施例のみに関するものであった。

発明者は600特許発行からちょうど2年目の2001年8月17日に第1実施例のCPU使用のクレームを拡大する第1の特許再発行出願を行った。

発明者は、更に、2004年5月12日に第1の実施例についてクレームを拡大するために継続出願として第2の特許再発行出願を行った。

そして発明者は2006年8月11日に第1の実施例を更にクレームを拡大する継続出願として第3の特許再発行出願を行った。

この第3の特許再発行出願のプロセキューション中に発明者は2007年6月11日に第2の実施例のCPUを用いない主題についてクレーム12～32を追加した。

この補正クレームの提出は600特許が発行されてから7年以上経っていた。

これに対して審査官は、第2の実施例に関するCPUを用いないクレーム主題は、第1の特許再発行出願のCPUを用いるクレーム主題の第1の実施例とは異なる主題であることから2年を越える不当な拡大クレームであるとして、受領を拒否した。

発明者は *In re Doll*, 419 F.2d 925 (C.C.P.A. 1970) を引用して審査官の判断は誤りであると争った。

*In re Doll* 判決では米国特許庁は、元の特許の許可から2年以内に行われた特許再発行出願において、2年を越えて提出され、元の特許のクレームより広く、且つ元の特許再発行出願のクレームよりも広い場合は、251条の規定により禁止されるべきである、と争ったが C.C.P.A は米国特許庁の251条の解釈は誤っていると判示した。

しかし、審査官は *Doll* 判決は同じ主題に関する拡大クレームの場合に限定される事件で、本件では主題が異なることから不当な再発行出願であるとして補正クレームの導入を認めなかったので発明者は審判請求を行った。

審判部は審査官に同調し、「本件の新しい拡大クレームは元の特許再発行出願の拡大クレームとは別個で異なり (independent and distinct)、且つ元の特許再発行出願クレームを拡大するものであるので不当な再発行出願であるとした審査官の受領拒否は正しい」と審決した。

## 2. CAFC 判決

これを不服として発明者が CAFC に控訴したのが本事件である。

CAFC の担当パネルは特許再発行出願を2年以内に行っていれば、その継続出願として更なる拡大クレームを特許再発行出願を行えば、2年を越えてもなお出願できると逆転判決した。

起草判事ダイクの判決の要旨は以下の通りである。

本件で問題になっている唯一の点は、特許再発行手続きを規定している251条は、概して、2年以内の元の拡大クレームとは関係のない主題について、2年の期限を越えて、新しい拡大クレームを追加することを許可しているか、という点である。

最初の特許再発行手続きは、1870年の特許法の改正で追加され、以下のように規定していた。

特許が、欠陥のあるあるいは不十分な明細書により、あるいは特許権者が自分の発明ないし発見が新しいとして得られる権利より広くクレームし過ぎたという理由により、効力がないかあるいは無効な場合で、しかもその誤りが不注意か、事故か、又は誤りで、且つ詐欺または詐欺的意図がなかった場合、米国特許庁長官はその特許を返還する事によって、特許権者に同じ発明に対して新しい特許を付与しなければならない。

以上のように上記の規定では広くクレームし過ぎた場合なので、クレームを狭くする事によって再発行特許を付与する事を規定しているが、*Miller v. Brass Co.*, 104 U.S. 350, 353 (1881) の最高裁判決ではクレームを拡大する再発行特許を許可し、但し、2年を越えた場合には懈怠が働くと判決した。

その理由は、特許権者がクレーム拡大する場合には2年以内に社会に対して通知しなければならないというものである。

この2年の期間はその後 *Wollensak v. Harwood*, 112 U.S. 354, 363 (1884年) 事件で再確認された。

そして現行の251条は1952年に概略以下のように規定されている。

#### 第251条 瑕疵がある特許の再発行

詐欺的意図のない誤りのため、欠陥のある明細書若しくは図面である事を理由として、又は特許権者が特許においてクレームされる権利より過大に、あるいは過少にクレームしたことを理由として、特許がその全部若しくは一部において効力がないか、若しくは無効とみなされる場合、特許商標庁長官は、…(中略)…特許を再発行しなければならない。再発行を求める出願に新規事項を導入する事はできない。特許商標庁長官は、…(中略)…複数の再発行特許を発行する事ができる。…(中略)…原特許の付与から2年以内に出願されない限り、原特許のクレーム範囲を拡大する再発行特許は付与されない。

この規定について、米国特許庁は以下のように主張している。

251条のクレームを拡大できる特許再発行出願は元の特許の許可から2年以内に出願されなければならないと規定しているが、その規定は最初の特許再発行出願がその後の特許再発行出願の基礎となるとは規定していない。

よって、立法の経緯からすると、特許権者はクレームを拡大するということを特許発行の日から 2 年以内に公共に早急に通知しなければならないことから、拡大する主題は常に同一でなければならない。

もし、2 年を越えて最初の特許再発行出願のクレーム主題と異なる主題に関する特許再発行出願を認めるとそのような通知が 2 年以内に行っていないことになる。

しかしながら最高裁の Doll 判決は上記米国特許庁の主張を否定するものである。

Doll 判決では、米国特許庁は 1952 年の 251 条の規定によると元の特許から 2 年を越えてクレームを拡大する特許再発行出願はできないはずであると主張したが、最高裁は、2 年以内という限定はクレームを拡大する最初の特許再発行出願を行う期間のみに適用されると判示した。

よって、Doll 判決は、クレームを拡大する特許再発行出願が 2 年以内に出願されている限り、そのクレームより広いクレームを、2 年を越えて補正で追加してもよいことを確認した。

しかし、米国特許庁は Doll 判決における追加の補正クレームの主張は最初の拡大クレームの主題と「関係している」ので 2 年以内の通知は全うされることになるが、本件では関係していない主題をクレームで追加しようとしているので、2 年以内の通知はないことになるので異なる事件であると主張している。

このように米国特許庁の主張は Doll 判決は特定の事実関係に関する判決であると争っている事になる。

しかし、Doll 判決は補正で追加された拡大クレームの主題が元の拡大クレームの主題と関係しているかいないかについては何も述べておらず、単に 2 年の限定期間はその間に最初の特許再発行出願がなされているべきである、と述べただけである。

2 年以内に拡大特許再発行出願を行っていれば、2 年を越えて更に拡大する再発行特許出願を行うことを禁止するものではない。

**In re Graff, 111 F. 3d 874, 877 (Fed. Cir. 1997)**

その上、米国特許庁の「関係する」主題のみに 2 年後の特許再発行出願を絞るということは現実的ではない。

クレームは全て異なる範囲を有しているので関係しているかいないかを特定することは非常に困難である。

以上のことから本パネルは Doll パネルの判決に抱束されるので米国特許庁審決を逆転して差し戻す。

Doll 判決に不服がある場合は、本件をオンバンク判決することを求めなければならない。

以上のように CAFC は、2 年以内にクレームを拡大する特許再発行出願を行っていれば、2 年を過ぎて何年経っていたとしても、明細書に記載されている主題である限りどのように拡大する特許再発行出願でも行い得ることを明らかにした。

これは特許再発行出願はクレームを拡大するために非常に便利な手段である事を明らかにしているので、今後の特許戦略に多大の影響を与えるものと考えられる。

(服部 健一)



## II. MarcTec 事件

クレーム補正によるエストッペルがあり、  
イ号構造から明らかに侵害がないにもかかわらず  
信憑性のない専門家証人の証拠によって訴訟を継続することは、  
弁護士費用のみならず専門家証人の費用も  
支払わせることになり得る

---

*MarcTec, LLC v. Johnson & Johnson and Cordis Corp.*

Fed. Cir. No. 2010-1285

2012年1月3日

侵害者による特許侵害が、故意で例外的に(exceptional)悪質である場合、損害賠償は 284 条によって3倍賠償まで増額されるだけでなく、285 条の弁護士費用も支払わされることがあり得る。しかし、285 条の弁護士費用は勝訴した当事者に与えられると規定しているため、被告が勝訴した場合で、特許権者の侵害訴訟が悪質だった場合は、被告が特許権者から弁護士費用を得ることもあり得る。

本事件では、特許権者が特許を得たとき、先行技術を克服するためにクレーム補正を行っていたが、被告のイ号は、そのクレーム補正部分を有していないことがディスカバリーで明らかになっていた。しかし、それでも特許権者は強引なクレーム解釈を行い、専門家証人に現実性が乏しい技術論を主張させ、侵害訴訟を続けた。

それに対し地裁と CAFC は、「エストッペルにより侵害はない。それはディスカバリーでも明らかであった。特許権者の専門家証人の侵害があるという宣誓書や証言には全く信憑性がない」などから悪質な訴訟であると認め、285 条に基づき、被告のリーズナブルな弁護士費用として約 390 万ドル(約3億円)、さらに裁判所の本質的権限から訴訟乱用の制裁として被告の専門家証人費用の約 81 万ドル(約 6,000 万円)の支払いも命じた。

このように本事件は、特許権者が根拠のない侵害訴訟を行うと、285 条の弁護士費用のみならず、特許法に規定のない専門家証人の費用も支払わされることがあることを示した事例である。

事件の経緯は以下のとおりである。

### 1. 事件の経過

MarcTec 社は、ステント(衛生チューブの一種)を用いた外科手術器具に関する米国特許第 7,128,753 (以下、753 特許)および同第 7,217,290 号(以下、290 特許)を有している。

753 特許のクレーム1および従属クレーム8には概略以下の記載があった。

## ● クレーム1:

人体に挿入する手術器具であり、以下の構成要件を有するもの:

- a. 少なくとも一部が膨張可能な移植組織; および
- b. その移植組織に接合されたポリマー材を有し; 該ポリマー材は熱可塑性で治療剤を含んでおり、室温では膨張せず、接着力はなく、加熱することで膨張可能となり、粘性が生じて接着するポリマー材。

## ● クレーム8:

独立クレーム1において、加熱によって移植組織に接合されたポリマー材

一方、290 特許のクレーム1には概略下記の記載があった。

## ● クレーム1:

人体内に移植される移植組織であり、以下の構成要件を有するもの:

- a. 機械的に膨張可能なチューブ部材; そして、
- b. 第一部材を有し、その第一部材は該チューブ部材の少なくとも一部の箇所に接合され、かつ、熱により接着可能となる材料から作られており、該熱接合性材は治療剤を有し、室温では膨張可能ではなく、加熱することによって膨張可能となり、粘性が生じて接着する材料。

以上のクレーム中の下線部分は、審査過程において審査官が引用文献で元のクレームを拒絶した時、引用文献と異なることを示すために補正で追加された部分であり、両特許はその後、許可された。

やがて MarcTec 社は、ステントを販売している Johnson & Johnson 社と Cordis 社を両特許侵害で提訴した。地裁は 2009 年2月 19 日にマークアン・ヒアリングを行い、どのようにクレーム解釈すべきか審議した。

MarcTec 社は、「クレームの各用語は通常の意味を有していることは明らかなので、特にクレーム解釈をする必要がなく、さらに明細書はクレームが不明瞭なときだけ参照すればいい」と主張。そして 753 特許では「従属クレーム8に加熱の限定があるので、独立クレーム1では加熱のない接合も含む」と主張した。

地裁は MarcTec 社の主張に賛同せず、Phillips 事件のオンバンク判示、「明細書は争われているクレーム用語解釈のベストなガイドの1つである」を引用し、クレームや明細書の記載、プロセキューション・ヒストリーを分析してクレーム解釈を行った (*Phillips v. AWH Corp.* 415 F.3d 1303, 1313-19 (Fed in 2005))。

そして、クレーム1の接合とは、クレーム1自体に加熱の限定が記載されているだけでなく、明細書の記載およびプロセキューション・ヒストリーから「加熱によって接合された」という意味であることは明らかであると解釈した。

次に地裁は、「両特許のクレームは、手術器具および移植組織を意味し、ステントそのものはディスクレームされ、含まれない」とも結論した。

一方、被告である Cordis 社のステントは、室温で接合されることを示している証拠資料がディスクバリーで提出されていた。

しかし、MarcTec 社の専門家証人である Sojka 博士は、「Cordis 社のステントでもポリマー材を音速でスプレーして作成すると熱が発生して加熱接合になる。あるいは Cordis 社のプロセスの初期段階では加熱接合を行っている」というレポートを提出し、そのとおり証言したが、そもそもポリマー材を音速で供給できるのか、そのような装置が存在するのか、技術的に可能かどうかについては Sojka 博士の証言は曖昧であった。

地裁は、「Sojka 博士の超音速スプレー供給は非現実的で技術的な信頼性に欠ける、また、初期プロセスという議論はクレームの限定と関係がない」と指摘したうえで、最高裁の Danbert 事件判決を引用し、証拠として認めず、特許侵害はないというサマリー・ジャッジメント判決を下した。

それを不服として MarcTec 社は CAFC 控訴を行った。

## 2. 第 1 回 CAFC 控訴

CAFC は、以下の理由からサマリー・ジャッジメント判決をそのまま維持した。

- ① 地裁のクレーム解釈は、明細書やプロセキューション・ヒストリーの記載と一致している。
- ② プロセキューション・ヒストリー・エストッペルを適用したことは正しい。
- ③ 従属クレーム 8 に加熱接着の限定があるからといって、クレーム 1 に明記されている加熱の限定を取り除くことはできない。
- ④ Cordis 社のイ号が加熱を利用している証拠はない。

## 3. 第 2 回地裁訴訟

Cordis 社は、訴訟は悪質であるとして弁護士費用等を要求していたので、それを認めるか否かについては地裁に差し戻された。

地裁は、MarcTec 社の訴訟は例外的に悪質であるので、285 条に基づき弁護士費用として Cordis 社が 387 万 3,865.01 ドル(約 2 億 9,000 万円)、そして裁判所の本質的権限に基づき、専門家証人費用として 80 万 9,788.02 ドル(約 6,073 万円)の合計 468 万 3,653.03 ドル(約 3 億 5,127 万円)の支払いを命じた。これを不服として MarcTec 社が CAFC に控訴したのが本事件である。

## 4. 第 2 回 CAFC 控訴

CAFC の担当パネルは、「地裁が弁護士費用、専門家証人費用を認めたこと、そしてその額はリーズナブルで裁量権の乱用はない」と認容した。起草判事オマリーのデシジョンの要旨は以下のとおりである。

### A. 弁護士費用の認定

米国特許法 285 条の規定により、地裁判事はリーズナブルな弁護士費用を認める裁量権がある。

しかし、それには事件が例外的に悪質でなければならないので、これを認定した点に明らかな誤りがあるか否かでレビューする。そのために例外的に悪質であることが明白かつ説得力ある証拠で立証されているかどうかを調べなければならない。

事件が例外的に悪質であるといえるには、以下の①～⑤があったかどうかで判断する(*Seris - US Indus. Inc. v. Plantec Recovery Techs. Corp.* 459 F.3d 1311, 1321-22 (Fed Cir. 2006))。

- ① 故意侵害
- ② フロードないし不公正行為
- ③ 訴訟中の誤った行為
- ④ 卑劣で正当化できない訴訟行為
- ⑤ 連邦民事訴訟手続規則の違反等

本件のように被告(侵害者)が勝訴しただけでなく、原告(特許権者)の訴訟が例外的に悪質といえるには、以下を調べなければならない(*Computer Docketing Station Corp. v. Dell, Inc.* 519 F.3d 1366 1379 (Fed. Cir. 2008))。

- ① 特許問題(侵害、有効性等)判断の困難性
- ② 訴訟提起前の調査
- ③ 被告との協議
- ④ 訴訟行為等

訴訟での行為や特許取得に誤りがなかった場合、地裁は、訴訟は主観的に悪意があつて提起されたのか、客観的には根拠のないものであつたかどうかを見いだしなければならない。主観的な悪意があつた場合とは、特許権者の訴訟には、客観的な根拠がなく、原告もそのことを知っていた場合である(*i LOR, LLC v. Eagle, Inc.* 631 F.3d 1372, 13771 Fed. Cir. 2011)。

このことから MarcTec 社は、「地裁は、原告に不公正行為があつたとは認定しなかつた」。さらに、「MarcTec 社に訴訟で誤った行為があつたことも認定していないので、主観的悪意はあり得ない」と争っている。

これに対し Cordis 社は、「MarcTec 社は根拠のない侵害を主張し、クレーム解釈を歪曲した。つまり悪意を持って訴訟したので例外的に悪質であると地裁が認めたことは正しい」と反論している。

### (1) 主観的悪意と客観的根拠なし

MarcTec 社は、地裁は「主観的悪意があつた」と明確に認定していないこと、善意で提訴したという原告の証拠を無視していること、そして MarcTec 社のクレーム解釈によれば、侵害があるという実質的証拠を提出しているので、「客観的に根拠がない」ことにはなり得ないと争っているが、我々はそれに同意しない。

地裁は「悪意があった」と判決文に記載しているが、「主観的悪意があった」という直接的な表現は用いていない。

しかし、地裁のサマリー・ジャッジメント判決は、その認定があったことが十分読み取れる記載になっている(*TI Tech Sys. Comp. v. PPG Indus. Inc.* 903 F.2d 805, 810 (Fed. Cir. 1990))。

「判決に明確な用語の記載がなくても、その趣旨が理解できる場合であればそれでもよい」

また、口頭審理で両当事者の弁護士は「悪意」という用語を用いて討議していたが、それは「主観的悪意」を意味していたことも十分理解できる。それに地裁での以下の内容は原告の特許侵害訴訟に根拠がなかったことを示している。

- ・ 先行技術を回避するため、クレームに加熱接着に関する限定を補正してプロセキューション・ヒストリー・エストッペルを形成している。
- ・ 同じプロセキューションでステント自体はクレームから外れている。
- ・ クレーム8に基づいてクレーム1から加熱の限定を除去する解釈は、クレーム1の明確な記載から矛盾する。
- ・ Cordis 社のイ号の証拠には加熱を必要としないことが明示されている。
- ・ 上記の証拠から Cordis 社がサマリー・ジャッジメント判決を求めた後も MarcTec 社とその専門家証人に技術的に信憑性のない宣誓書を作成させて訴訟を継続した。

以上のことは、MarcTec 社が主観的に根拠のない侵害訴訟を行い、それを知っていたと結論できる。

## (2) 訴訟での誤った行為

地裁は、弁護士費用を認めた他の理由として、「MarcTec 社は倫理違反でアンプロフェッショナルな誤った訴訟行為を行った」と主張している(*Rambas Inc. v. Intiondon Techs AG* 318 F 3d 1081, 1106 (Fed. Cir. 2003))。

これに対し MarcTec 社は、「地裁判決はその点を明記していない」と争っている。

しかし、地裁の倫理違反やアンプロフェッショナルという認定は、MarcTec 社のクレーム解釈はあまりに歪曲されたもので特許弁護士の行為として疑いがある。また、技術的に全く信憑性のない専門家証人の宣誓書と証言は、証拠として最低基準にも達していないということに基づいていると解釈することができ、我々もそれに賛同する。

以上のことから、地裁が誤った訴訟行為があったと認めたことも正しいと認容する。

## B. 専門家証人費用

地裁には特許法 285 条に規定した弁護士費用に加えて、訴訟乱用があったと認められる場合、さらに制裁を加えられる本質的権限がある (*Takeda Chem. Indus. Ltd. v. Mylain Labs., Inc.* 549 F.3d 1381, 1391 (Fed. Cir. 2008))。

地裁がこのようにさらなる制裁を課す場合、一般原則としては、285 条の弁護士費用のみでは不十分であることを説明しなければならない。

しかし、本事件ではたとえ判決にその明記がなかったとしても、地裁が専門家証人費用を認めたことは正しいと考えられる。

その理由は、MarcTec 社とその専門家証人の根拠のない侵害主張によって、Cordis 社自身も専門家証人を用いて本来ならば必要ではなかった反論の準備を強いられ、その費用は 285 条の規定によってカバーできないからである。

このように MarcTec 社の歪曲した訴訟戦術により Cordis 社は不必要な経費を強いられ、かつそれを 285 条により回収することができないので、地裁の専門家証人費用支払いの認定は正しいと認容する。

## C. 結論

以上のことから、地裁判決をそのまま認容する。

このように、特許権者がクレーム解釈やイ号の解釈を歪曲して強引な訴訟を行った場合、原告である特許権者にも弁護士費用のみならず、専門家証人費用も支払わされる制裁が課せられることがある。

このような制裁は Takeda 事件でも明らかになっていたが、CAFC はパテント・トロールがはびこっていることから、特許権者の訴訟乱用が明らか場合は厳しく制裁する傾向がある。

(服部 健一)

### III. Certain Multimedia Display 事件

非常に多数の特許のパッケージ・ライセンス中の  
特定の特許にのみ基づいて ITC 訴訟を行うためには、  
その特定の特許だけで国内産業が成立していなければならない、  
パッケージ・ライセンス全体の活動は必ずしも証拠にならない

---

*Certain Multimedia Display and Navigation Devices and Systems, Components Thereof, and  
Products Containing Same*

ITC Investigation No. 337-TA-694

(2011 年 8 月 8 日 <Corrected Public Version>; 2001 年 11 月 <Publication 4292>)

特許侵害に基づいて ITC 訴訟を提起するためには、その特許製品を米国内で製造するなりして国内産業が存在していなければならない。

しかし、国内産業が成立するためには、必ず特許製品を米国内で必ず製造していなければならないわけではなく、その特許のライセンスや特許製品の修理活動のみでも、それが実質的な価値があれば十分な場合もある。

よって、特許製品を製造しない会社(含トロール社)でも、ライセンス活動が十分あれば国内産業が存在することにもなる。

本事件では、外国企業の A 社はマルチメディア・ディスプレイやナビゲーション・システムに関して、何百件という米国特許を有し、米国に B 社という子会社を設立し、同社が何百件という訴訟のパッケージライセンスの活動を行っていた。

そして、A 社はその内の 2 件の米国特許に基づいて ITC 訴訟を提起したが、果たして国内産業が成立しているかが争点になった。

B 社のライセンス活動は全て米国内ではあったが、数百件というパッケージ特許全体についてのビジネス活動であり、2 件の特許に絞った活動ではなかったので、その 2 件の特許について国内産業が成立しているかが争点になった。

ITC の行政判事は、それでも 2 件の特許にはそれなりの投資活動の証拠があるとして国内産業があることを認めたが、ITC 委員会はその証拠は希薄であるとして逆転させた。

この ITC 決定は、特許でライセンス活動のみを行う企業、特に NPE (Non-Practicing Entity・トロール) 企業には、ITC 訴訟は認められにくくなるので、今後かなりの影響を与えられられる。

事件の経緯は以下のとおりである。

A社は、マルチメディア・ディスプレイやナビゲーション・システムに関する非常に多数の米国特許のパッケージを有しており、米国で一括してライセンスを与えるために米国子会社であるB社があり、B社が米国でのライセンス交渉を全て行っていた。

それらの特許の中には米国特許第 6,122,592 号(592 特許)や同第 5,424,951 特許(951 特許)等があった。

A社は、これらの 2 件の特許の製品、販売活動は日本でのみ行い、米国では B 社によるライセンス活動のみであった。

そして、A社は、米国のH社と台湾のG社を592特許と951特許侵害で国際貿易委員会(ITC)に337条違反で提訴した。

ITC に特許侵害で提訴するためには、ITC 訴訟の対象の特許に関し米国内で国内産業(domestic industry)が存在していなければならず、特許ライセンスのみでも米国内での投資(活動費、ライセンス収入費等)が実質的にあれば存在すると解釈されることはある。

ITC 訴訟は行政判事が仮決定を行い、ITC 委員会が最終決定を行う。

行政判事は、ライセンス活動が米国内で十分あるので、国内産業があることは立証されたという仮決定(initial determination)を下したが、委員会は2件の特許を特定したライセンス活動ではないので、立証されていないと逆転決定したのが本事件である(特許侵害の認否については本稿では割愛する)。

## 1. 国内産業の立証

### A. 概略

特許侵害に基づく337条訴訟を行うためには、提訴者はその特許に関して米国内に国内産業があるか、あるいはそれを築きつつあることを証拠の優位で立証しなければならない(筆者注:51 対49の証拠の優位性でよい)。

A社は592特許および951特許の特許製品の製造や販売を米国では一切行っておらず、両特許を含む多数のパッケージ特許でライセンス活動のみ行っている。

一方、337条(a)(3)(A)~(C)は国内産業について以下のように定義している。



## 337 条(a)

(3) パラグラフ(2)の目的について、米国内に産業が存在するとされるためには、特許、著作権、商標、マスクワーク、ないしデザインに関して下記のいずれかが存在すればよい。

(A) 工場および設備について重要な投資がある；

(B) 重要な労働ないし資本がある；または

(C) 開発について重要な投資があり、それらはエンジニアリング、研究開発、またはライセンシング(ライセンス活動)が含まれる。

337 条(a)(3)(C)には、元々はライセンシングに関する規定はなかったが、1988 年に議会は「米国内において知的財産を開発する目的で、真摯に活動を行っている知的財産所有者も含む」と法改正した。

## B. 投資

特許ライセンスのみを行っている者が 337 条の国内産業を満たすためには、まず、以下の 3 つの要件を満足する「投資」があることを立証しなければならない。

- i. 「その開発」に関するライセンスの投資とは、問題の特許の開発のための投資を意味する。
- ii. その投資は「ライセンス」に関するものである。そして、
- iii. その投資は、米国内で行われている。

これらの条件を満足する投資があると、次に我々は、その投資の大きさが「実質的な(substantial)」ものであるか否かを決定しなければならない。

もし、原告の全体的活動がライセンス活動に部分的にしかかかわっていない場合は、全体的活動とライセンスの間の「結びつき(nexus)」の強さを評価しなければならない。

## C. 結びつき (Nexus)

## (1) 概略

この事件は、原告は多数の特許の一括パッケージでのライセンシング活動を行っているが、その活動の中で、問題の 2 つの特許にかかわる活動と、他の特許にかかわる活動があるため、究極的には全体の投資やライセンス活動と 2 つの特許との結びつきの問題となる。

つまり、原告は ①それらの投資やライセンス活動の全てないしその一部が 2 つの特許にかかわるものであるという結びつきの証拠を示さなければならず、もし示せた場合、我々は ②それらの活動や投資が実質的であるか否かを評価しなければならない。

そのためには、原告は投資やライセンス活動が数あるライセンス対象特許の中でも、特に 2 つの特許に焦点があることを示す必要がある。

その1つの方法は、パッケージ特許の中での2つの特許の重要性や価値が高いことを示すことである。

例えば、Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-650, Public Remand Initial Determination at 11-13 (unreviewed) (2010年6月15日)、24～25ページには、「1つの特許は他の特許より、明らかに重要であることを立証していた」ことを示している。

もし、ライセンシーの製品がある特定の特許で守られることが重要であれば、そのライセンス活動はその特許との結びつきが強くなることになる。

その他の考慮すべき事項としては、①パッケージ特許の数、②パッケージ特許における問題特許の相対的重要性、③ライセンス交渉時における問題特許の重要性、④パッケージ特許の全体の範囲と問題特許の範囲の比較等である。

また、原告の投資の焦点もその結びつきを示す証拠となる。

例えば、下記の証拠があれば問題の特許はパッケージ特許の中でも特に重要であるといえる。

①ライセンス交渉時に問題の特許が議論されたこと、②原告はその特許を用いて勝訴したことがあること、③特許は産業標準技術に関連していること、④その特許は基本特許ないしパイオニア特許であること、⑤その特許が侵害されていること、⑥市場は何らかの形でその特許の価値を認めていること。

この問題を立証することは簡単ではないが、立証責任は原告にある。

パッケージ特許に向けられた投資を個別特許のウェイトに換算することは非常に困難であるので、識者によっては全投資を全特許に均等にわけて考慮すべきであると主張する者もいるが、337条の条文そのものの記載や立法の経緯からするとそのように解釈することはできないといえる。

## (2)ライセンシング活動との結びつき

原告の活動は、ライセンシングに関するものでなければならない。

しかし、ライセンシングのみに関する活動もあれば、ライセンシング以外の目的も含む活動もあるものである。

例えば、他者の製品が侵害しているか否かを分析する活動はライセンシングのための活動である反面、侵害分析は差し止めを求めるための特許訴訟の面もあり、後者はライセンシングを否定する活動でもある。

### (3) 米国との結びつき

337 条(a)(3)での最も明らかな条件は、投資は米国内で行われているものでなければならないという点である。

原告のライセンス活動が米国内で行われていれば、米国との結びつきを非常に強く示すことになる(筆者注: 米国子会社の B 社の活動は全て米国との結びつきを意味する)。

そこで当委員会は、活動の実態に関する証拠を調べて、原告の活動は米国従業員の雇用を促しているか、あるいは米国の資源を用いているか等の点から評価する。

### D. 実質的投資

原告の投資活動が米国内で行われているものであることを確認した後に、これは実質的なものであるといえるかを評価しなければならない。

たとえ原告の 337 条(a)(3)(C)の 3 つの要件の立証が多少弱くとも、我々は、その活動や費用は多大なものであることを示せるかどうかフレキシブルに見極める。

そして、そのような投資が実質的か否かは産業や原告の規模によっても異なる。個人発明家の場合は、投資が小さくとも実質的であることは当然あり得る。

Certain Stringed Musical Instruments and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-586, Commission Opinion (Public Version), (2009 年 12 月)、25 ページ; Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-640, Order no. 72 (2009 年 5 月 8 日)、7 ページ

投資の努力が実質的であるか否かは産業の性質や原告の資力によっても異なる。

さらに、その他の考慮事項には以下の点がある。

- ① その特許の開発に他の形のものがあるか否か、例えば研究開発、エンジニアリング等
- ② ライセンスに関する他の活動の有無、例えばライセンス協定遵守の確認、ライセンシーに対するトレーニングや技術サポート
- ③ 原告のライセンス活動は継続的であるか否か
- ④ 原告のライセンス活動は議会の立法の経緯の中で好まれているものであるか否か
- ⑤ ライセンシーからライセンサーへのフィードバック

## 2. A 社は国内産業の立証を行ったか否か

以上を踏まえて、A 社は本事件で国内産業が存在することを立証したかを検討する。

A 社は GPS やナビゲーションシステムに関し、数百の特許を米国や世界で有し、592 特許および 951 特許はそれらのパッケージ特許の 2 件にしかすぎない。

A社はライセンシー可能者を特定し、ターゲット化し、ライセンス交渉を行っている。

そのライセンス活動による投資の大きさは、特許開発、維持費、ライセンス交渉費用、それらの人件費、ライセンスを実際に行っている B社の費用、外部弁護士費用等にわたるものである(筆者注:ITC決定原本にはこれらの種々の活動にかかわる金額が詳細に記載されているが、企業の秘密情報であることから、公共用判決書面では白紙となっている。以下同じ)。

問題は、これらの総投資のうち、いくらが2つの特許のための投資として用いられているかである。

#### A. A社の企業内活動

A社の上記のライセンス活動費用(含むB社費用)は、A社の特許のライセンス活動に関するものであることには同意する。

##### (1)2件の特許との結びつき

上記の活動費用はパッケージ特許全体にかかわるものであるので、2件の特許との結びつきについてはあるといえるものの、わずかなものでしかない。

A社はライセンスに関する社内活動費の額の証拠を提出したものの、それらが2件の特許の開発にどう結びついているかの証拠を何らも提出していない。

他の証拠も特許全体、そしてライセンス全体にかかわるものでしかない。

よって、A社の企業内活動にかかわる種々の証拠は、2件の特許との結びつきを十分示しているものではない。

つまり、ライセンス交渉に関しては非常に多数の証拠が提示され、技術範囲も2件の特許に比べると非常に広いものである。

##### (2)ライセンシング活動との結びつき

ライセンシング活動は、パッケージ特許のみにかかわるものであり、他の目的はないということについては強い証拠がある。

##### (3)米国との結びつき

ライセンス活動は、A社の日本本社と米国のB社があり、B社の費用のみが米国との結びつきを示すものである。

よって、その点の限りでは強い証拠がある。

## B. 外部弁護士の活動

まず、ITC 調査においては内部活動と外部活動を区別してはいない。理由は、もし区別すると外部弁護士に仕事と費用の大部分を依頼する個人発明家に不利になるからである。

よって、A 社の外部弁護士の活動や費用も実質的な投資の一部として考慮されなければならない。

### (1) 2 つの特許との結びつき

外部弁護士の費用は 2 つの特許の侵害にかかわる部分が多いので、結びつき証拠は強いといえる。

### (2) ライセンシング活動との結びつき

外部弁護士の費用は、2 件の特許で ITC 訴訟を提訴する前のパッケージ特許のライセンス交渉が大部分であるので、この点の結びつきの証拠としては弱いものである。

### (3) 米国との結びつき

外部弁護士の活動は全て米国内であるので、この点の証拠としては強いものである。

## C. 実質的な投資であったか否か

我々は次に A 社の活動は 2 件の特許に関する実質的な投資であったか否かをレビューする。

A 社のライセンス活動は、パッケージ特許全体にかかわるものが大部分であるので、公判に提示された全活動費用を 2 件の特許の活動費用として考えることはできない。

外部弁護士の費用は 2 件の特許にかかわるもののようであるが、それらの特許のライセンス交渉とは関係が薄いと認められる(筆者注:恐らく侵害分析等のための費用であろう)。

しかも、A 社は豊富な資力を有する大企業であり、資力が乏しい個人発明家や大学のような組織ではない。

A 社は、本ライセンス技術の市場が狭いことを立証しようとしているが、現実には、このライセンス特許には非常に多くの企業が参加し、技術も自動車用ナビゲーション、ポータブルナビゲーション、スマートフォン等と広い範囲にわたっている。

また、A 社はライセンス活動以外では、米国で何らの研究開発や発明活動も行っていないことを自認している。

その上、ライセンス遵守確認活動やライセンス・デザイン・サポートのような継続的活動を米国内で行っている証拠も提出していない。

一方、ロイヤルティー収入の重要性については、それが A 社の投資が実質的な投資か否かを決定する際の証拠になり得るかについては種々の意見があり、統一見解はない。

それにロイヤルティー収入は、投資の一部かもしれないが投資そのものではない。

A社のライセンス活動費用は、相当なものではあるものの、ライセンスの世界的広さ、そして技術範囲を考慮して検討されなければならない。

そのうえ、A社のライセンス活動は、既存の生産者をターゲットとする収益追求型であり、議会が意図したような産業創造型、生産追求型のライセンス活動ではない。

Coaxial Cable Connectors、49 ページ参照。「議会は、発明を実際に応用することを奨励したり、特許技術を市場にもたらすようなライセンス活動をカバーすることを意図していた。」

#### D. 結論

以上のことから、A社の米国内でのビジネス活動とは、証拠全体を評価すると2件の特許ライセンスとはミニマム的關係しかないと認められる。

そして、A社のビジネス活動は、その資力や市場の大きさから比べて、337条(a)(3)(C)に規定する「実質的な投資」となるためには、あまりに限定されているといえる。

A社のビジネス活動は、国内産業が存在する証拠があるとも、存在しつつあるともいえるものではない。

よって、行政判事が国内産業は存在する証拠があると認定した点を逆転させる。

以上のように ITC は多数の特許に基づくパッケージ・ライセンスの価値はそれなりに認めつつも、それは問題の2件の特許についての活動との直接的結びつきは薄いので立証は不十分と判断した。また、A社のパッケージ特許ライセンスは収益追求型であり、議会が有用であるとした産業創造型スキームと異なるものであると分析した点は注目に値する。なぜなら、これはトロール特許に共通する点だからである。

トロール特許の多くは他者の特許を買収して(この点、A社は自社開発の特許であるから完全に異なる)、産業の発展や市場の創造というより、要するに金さえ入ればよいというものが多い。正にこれは本事件や Coaxial Cable Connectors 事件そして、最近の John Mezzalingua Assocs. v. ITC, 660 F.3d 1322 (Fed. Cir. October 4, 2011)が否定したスキームであろう。

本事件をきっかけにトロール特許による ITC 訴訟が、よりまともになることが期待される場所である。また、今後外国企業がライセンス活動のみで ITC 提訴ができるようになるためには、ライセンス遵守確認や技術サポート等の何らかの米国における経済・技術活動を行うことが重要であることを示している。

(服部 健一)

## IV. Powell 事件

リーズナブル・ロイヤルティーは  
 特許侵害時に特許権者と被告が合意すると考えられる額であり、  
 特許が許可される前の交渉時の低い額は参考になる程度である  
 被告の侵害、訴訟行為に問題があるときは、  
 高額 of 損害賠償、増加賠償、弁護士費用が課せられる

-----  
*Michael S. Powell v. The Home Depot U. S. A., Inc.*,  
 Fed Cir. Nos. 2010-1409, -1416 2011年11月14日

本件は以下①～④を判示した興味深い判決である。

- ① ミーンズ・プラス・ファンクション(MPF)であるか否か、非常に微妙なクレームの用語でも、構造を示唆する記載が多少でもあり、かつ明細書の記載から当事者が構造を理解できる用語であれば MPF ではなくなる。
- ② 特許の許可前に安い額で(約 2,000 ドル)で交渉があったとしても、特許許可後では大幅に増額する可能性があるので、高い額(約 7,000 ドル)の評決が下されてもリーズナブルといえる場合がある。
- ③ 特許製品の製造・販売を理由に早期審査を要求し、その後その可能性がなくなったにもかかわらず、USPTO に開示せず、早期審査が認められて特許が許可された場合でも、不公正行為にならない。
- ④ 故意侵害を立証するには、i) 侵害する可能性が客観的に高い立証を行ったか判事が判断し、その立証があった後に、ii) 被告はその危険性を知っているべきであったという主観的立証があったかどうかを陪審員が判断する。

本件は、特許権者(個人発明家)に非常に有利な判決が下されたが、これは被告の Home Depot 社が特許をコピーしただけでなく、訴訟弁護士も個人発明家に対して悪質な訴訟行為を行ったためであると考えられる。

### 1. Powell 技師の 039 特許

本件被告の Home Depot 社は、全米最大の住宅リフォーム、建設資材、サービスの小売チェーンである。

一方、原告発明者の Powell 技師は、20 年近く Home Depot 社の技術コンサルティングを行っていた。

Home Depot 社は、顧客が材木を購入したとき、必要とするサイズに合わせて切断するための材木切断装置を有している。この円盤状刃はテーブル上に露出しているため、作業は非常に危険で、腕を負傷したり、指を切断するといった事故が生じ、2002 年の治療費は 80 万ドル(約 6,000 万円)に上った。そこで Home Depot 社長は 2003 年に、長年の技術コンサルタントの Powell 技師に同装置を安全にする技術開発を依頼した。

Powell 技師は、円形切断刃をカバーすることを考えたが、切断粉や切断片が中に留まる問題が生じ、これを吸引するコレクターを取り付けることで解決した。2004 年の夏にはプロトタイプを製作し、Home Depot 社は 8 つのユニットを各主要店舗に配置した。このプロトタイプ・ユニットが安全に作動したことから、Powell 技師はその年に特許出願を行った。

Home Depot 社は、Powell 技師にこの装置を 2,000 ドル以下の値段で大量生産するように依頼したが、Powell 技師は、2,180 ドル(約 16 万円)になると要求。そこで、Home Depot 社は、プロトタイプの寸法を測り、メモしてそれを Industriaplex 社に渡して、プロトタイプと同じ装置 2,000 台を 2,000 ドル以下で 2,000 台造るように要求したところ、同社は 1 台 1,295 ドル(約 9.8 万円)で供給した。

Home Depot 社は、Powell 技師に新たな材木切断装置を 1200 ドル(約 9 万円)で供給するように交渉したが、交渉は成立しなかった。

一方、Powell 技師はこの特許出願の審査を早めるため、製造・販売をしなければならないという理由で USPTO に早期審査の請願を行っていた。その後、製造・販売のライセンス交渉は成立せずに打ち切られたものの、USPTO にその通知をしなかったため、USPTO は製造・販売の理由を認め、早期審査を許可して審査を行った。

そして、USPTO は 2007 年 5 月に米国特許第 7,044,039 号(以下、039 特許)を許可した。039 特許のクレーム 4 には概略以下の記載があった。

#### ●クレーム 4:

アーム型切断組み立て装置であり、下記の構成要件を有するもの:

- ・ 直線状の溝を有する作業テーブル:
- ・ 作業テーブルに取り付けられた円柱:
- ・ 円柱に取り付けられたアーム:
- ・ アームにスライド可能に吊り下げられた回転刃体:
- ・ 回転刃体をカバーする保護シュラウド:
- ・ 回転刃体を溝の中で移動させるハンドル:そして



- ・ テーブルに取り付けられたカッティング・ボックスを有し、カッティング・ボックスは内室を有し、その中に切断粉や切断チップを収集可能にし、かつ、カッティング・ボックス内室は切断粉を収集するために切断粉収集構造と流通しているアーム型切断組み立て装置。

039 特許の実施例や図面では、特許侵害を回避するためにカッティング・ボックスと切断粉収集構造は別体になっており、その間を流路で連絡していた。

一方、Industriaplex 社のイ号装置は、カッティング・ボックスと切断粉収集構造はほとんど一体化しており、別体ではなかった。

039 特許が成立すると Powell 技師は Home Depot 社を特許侵害で訴えた。

## 2. 地裁提訴

地裁のクレーム解釈では「切断粉収集構造 (dust collection structure)」が MPF であるか否かが問題になった。地裁判事は、ディスカバリーのクレーム解釈で、「『切断粉収集構造』は『手段 (means)』という用語を用いていないので、MPF ではないという推測が働くが、クレーム4の中にはその構造の記載がないのでその推測は否定され、MPF である」とクレーム解釈した。

しかし、公判に入って地裁判事はその解釈を逆転させ、クレーム中には「カッティング・ボックス内室は切断粉収集構造と流通している」という限定があるので構造を示唆しており、明細書にも構造に関する記載があるので、MPF ではないと解釈を変えた。

そして、そのクレームに入る構造は、① 切断中の切断粉を一時的に集める収集室 (repository) と、② 切断粉を引き出すための少なくとも1つの引き出し口 (port) を有する構造であると示した。

そして陪審員公判で Home Depot 社は「同社のイ号は、法律上、当然の結論として特許侵害はない」という JMOL 判決を要求したが、地裁判事はそれを却下した。

次に Home Depot 社は、「Powell 技師は 039 特許出願を製造・販売があるという理由で早期審査させたが、その後その可能性がなくなったにもかかわらず、それを USPTO に報告しなかったので早期審査成立に不公正行為がある」と主張したが、地裁判事はそれを認めなかった。

Home Depot 社の弁護士は、原告が個人発明家のせいか、訴訟を長引かせ、訴訟提出資料も関係のない膨大な資料を提出するなどして訴訟していた。

その後、陪審員は「039 特許は有効、特許侵害あり、侵害は故意である」とし、損害賠償は 1,500 ドル(約 11 億 3,000 万円)と評決した。

地裁判事は、Home Depot 社の特許侵害、そして訴訟行為は極めて悪質である(egregious)としたが、3 倍賠償は認めず、追加賠償 300 万ドル(約 2 億 2,500 万円)、弁護士費用 280 万ドル(約 2 億 1,000 万円)を認めた。そして、判決前利子を含めると、賠償額は合計で 2,395 万 889.13 ドル(約 18 億円)となった。

この判決を不服として Home Depot 社が控訴し、Powell 技師は 3 倍賠償にならなかったことを不服として CAFC に控訴したのが本事件である。

### 3. CAFC 控訴

地裁判決の主要点に関するレビュー基準は以下のとおりである。

#### A. レビュー基準 (省略)

#### B. クレーム解釈

クレーム解釈は法の問題なので全面的レビューで見直す。

地裁判事は「切断粉収集構造」を一旦 MPF であるとしてから公判直後に MPF ではないとクレーム解釈を逆転させたが、被告の Home Depot 社は、「クレーム4には機能の限定があるのみで、その構造が記載されていないので不当である」と争っている。

一方、原告の Powell 技師は、「切断粉収集構造は切断ボックス内室に流通しているという限定があることから両者は連通し、空気流と切断粉が流れなければならないことを要求する構造を示唆しているので MPF ではないというクレーム解釈は正しい」と反論している。

我々は原告に同意し、これは MPF ではないと結論する。クレームの記載から切断粉収集構造の物理的特徴は、切断粉がカッティング・ボックスを通過して、切断粉収集構造へ集められることである。明細書には、切断粉収集構造とは、カッティング・ボックスと切断粉排出口と切断粉収集トレイから成っているという構造の開示があり、これは MPF ではないという推定を支持する記載である。

また、明細書は切断粉収集構造について、いくつかの先行技術を例示しており、切断粉収集構造は当業者に知られていて、この用語は「リーズナブルに理解されている意味がある」といえる (*Greenburg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.*, 91 F.3d 1580, 1583 (Fed. Cir. 1996))。

結局、クレーム用語、明細書の開示、当業者の解釈からすると、「切断粉収集構造」は MPF ではないとした地裁の判断は正しい。

### C. 侵害

Home Depot 社は、「切断粉収集構造」のクレーム解釈によると「カutting・ボックスと切断粉収集構造は別体の部材でなければならず、イ号は別体部材になっているので侵害はあり得ない」と争っている。

「クレームが構成要件を別々に記載している場合で、イ号は各構成要件を別々に有していないときは、特許侵害ではない」

*Becton, Dickinson & Co. v. Tyco Healthcare Group*, 616 F.3d 1249 (Fed. Cir. 2010)

これに対して原告は、「Home Depot 社の専門家証人はイ号のカutting・ボックスの後方部は切断粉を集める機能があり、また切断粉を引き抜く少なくとも1つの引き出し口があると証言しているので、陪審員の特許侵害ありを支持する実質的証拠がある」と争っており、我々もその主張に同意する。

039 特許の明細書の記載には、「カutting・ボックスは切断粉を収集するための切断粉収集構造として働く機能も有している」と記載している。すなわち、両者は完全に別々の部材であることを要求していない。また、クレームの記載からも両者は完全に別々の部材でなければならないと読むことはできない。

結局、Home Depot 社のイ号にも、地裁判事がクレーム解釈で要求した① 切断中の切断粉を一時的に集める収集室と、② 切断粉を引き出すための少なくとも1つの引き出し口を有しているので特許侵害あるとした陪審員の評決を支持する実質的証拠があると認める。

### D. 不公正行為

これは通常、先行技術を開示しなかったことが原因になるが、Home Depot 社の不公正行為の主張は、039 特許の出願の早期審査に関わる珍しい主張である。Powell 技師は

039 特許の出願後、特許出願に関わるアーム型切型切断組立装置を製造し、販売する理由で 039 特許出願を特別扱いする請願 (Petition to Make Special) を行なったが、その可能性がなくなったのが明らかになったにもかかわらず、Powell 技師はそれを USPTO に告げなかった。

地裁はクレームの有効性に関する情報ではないので、不公正行為にはならないと判示したが、本控訴中に我々 CAFC は オンバンクで Therasense 判決を下したので再審理する (Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011))。

しかし、特別扱いして早く審査する理由がなくなったことを USPTO に報告しなかったことは、それを開示しても 039 特許は無効になるわけではなく、Therasense 判決の「but for テスト」を満足しないので、不公正行為の原因になり得ないと認める。

よって、Home Depot 社は不公正行為があったことを 明白かつ説得力ある証拠で立証していない。

## E. 故意侵害

Home Depot 社は、故意の侵害がなかったこと理由として、地裁は① 仮処分差し止めを認めなかったので侵害の可能性は強くなかったこと、そして② 不公正行為の可能性も十分あったので侵害の可能性は客観的に高かったとはいえなかったことを挙げている。

Seagate 判決のテストによると、故意侵害は① 客観的テストと② 主観的テストの2つから成っている (*In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007))。

①の客観的テストでは、侵害者の行為は特許侵害になる可能性が客観的に非常に高い (objectively high likelihood) ことを明白かつ説得力ある証拠で、特許権者が立証しなければならない。これは客観的テストであるので、侵害者の心証は関係ない。

次に、②の主観的テストでは、この客観的危険性を侵害者は知っていたか、あるいは知っているべきであったという侵害者の主観的心証を特許権者は立証しなければならない。

まず①の客観的テストの立証があったと判事が判断したときのみ、陪審員は②の主観的テストの立証があったかを評決する (*Depuy Spine Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 567 F.3d 1314, 1335–37 (Fed. Cir. 2009))。

ただし、「侵害者が侵害の主張に対してリーズナブルな抗弁に依存する場合は、客観的テストは立証されていない」といえる。

Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 1311 (Fed. Cir. 2011).

もし、裁判所が侵害はないと信じたことは客観的に無謀ではない(not objectively reckless)と判断した場合、故意の認定は陪審員が行う必要はなくなるが、その判断に事実認定が必要な場合は、客観的テストの判断も陪審員が行う場合もある。

本件において Home Depot 社は、「地裁は MPF のクレーム解釈を公判直後に変えたほど微妙なものであり、仮処分差し止めも否定したので、Home Depot 社が侵害はないと客観的に信じていたことは正しい」と主張している。

しかし、「侵害の可能性は客観的に非常に高いことを明白かつ説得力ある証拠で Powell 技師が立証したと地裁が認めたことは正しい」と支持する。

その後、陪審員は、「Home Depot 社は侵害の危険性を知っていたか、知っているべきであったと評決したが、その評決を支持する実質的証拠はあるので、故意侵害があったという評決は正しい」と支持する。

## F. 損害賠償

陪審員が認定すべきことは「Home Depot 社が 039 特許を用いた場合、Powell 技師はいくらで合意したであろうか」ということである。これについて陪審員は 1,500 万ドル(約 11 億 2,500 万円)と評決したが、これをアーム型切断組立装置の値段に換算すると、1台 7,736ドル(約 58 万円)であったことになる。

Home Depot 社は、「この値段は Industriaplex 社に払った 1,295ドル(約 9.7 万円)や Powell 技師に提示した 1,200ドル(約9万円)、Powell 技師が要求した 2,180ドル(約 16 万円)に比べると法外に高く、リーズナブルではない」と争っている。

陪審員が評決額を争う場合、評決額はすべての証拠を参照するとリーズナブルな額として支持されないほど法外に(outrageous)高いか、低いかを示さなければならない(*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1554 (Fed. Cir. 1995)) (en banc) (quoting *Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. Am. Hoist & Derrick Co.*, 895 F.2d 1403, 1406 (Fed. Cir. 1990))。

Home Depot 社は、「リーズナブルなロイヤルティーは逸失利益を上回ってはならず、そして Powell 技師が Home Depot 社に販売するときに期待していた利益を上回るべきではない」と主張している。我々はこの主張に反対する。

侵害者の利益率は必ずしもリーズナブルなロイヤルティーの上限とは限らないというのは定着した法である(*Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 355 F.3d at 1338)。

もちろん、場合によっては侵害者が主張するように特許権者の利益率が上限というケースもあり得よう。特許権者の利益率か、あるいは侵害者の利益率がキャップになるかどうかはリーズナブルなロイヤルティーの計算において考慮されなければならない点である。

そして陪審員が評決したリーズナブルなロイヤルティーの額は、それを支持する実質的証拠があるか否かが問題になる。

Home Depot 社が主張している点は、「Powell 技師が 2004 年に得たと思われる額は、Industriaplex 社が 2004 年に受領した 1,295 ドル(約 9 万 8,000 円)をベースにすべき」という点である。

これによると、Industriaplex 社のロイヤルティーは 3~5% で、利益は 38~65 ドルである。

一方、Powell 技師の専門家証人は、リーズナブルなロイヤルティーは 2004 年の交渉時の 2,180 ドル(約 16 万円)から 8,500 ドル(約 64 万円)の間と証言した。

さらに Georgia Pacific 判決で述べられた他の多くの考慮すべき事項についても証言している。

その一つに、Home Depot 社はアーム型切断組立装置の導入前は切断装置による従業員の事故のため毎年 100 万ドル(約 7,500 万円)も支払っていた点がある。

Home Depot 社の Nardelli 社長は、「事故はなくさなければならないが、切断装置を廃棄することは同業他社の Lowe's 社に遅れを取ることになるので廃棄してはならない」と述べた。これは Home Depot 社が競争力を維持するために Industriaplex 社の侵害装置を用いざるを得なかったことを意味している。

Industriaplex 社の切断装置を導入した店舗では、その後 1 件も人身事故が生じておらず、導入しなかった店舗では相変わらず事故が発生しているという事実も陪審員に提示している。

事故がなくなることによるコスト削減もリーズナブルなロイヤルティーの一因となるのは当然である(*Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc.*, 718 F.2d 1075, 1080–81 (Fed. Cir. 1983))。

このような非常に多くの証拠があることから、陪審員の損害賠償の評決を支持する実質的証拠がないということはありませんといえる。

これに対して、Home Depot 社の専門家証人の証拠や証言のほとんどは、侵害が始まる前の 2004 年ライセンス交渉に基づいており、Home Depot 社が Industriaplex 社に支払った価格である。同社が特許に基づく仮想ライセンス交渉で発明者の Powell 技師に支払おうとした価格ではない。

「陪審員は両サイドが主張する額の範囲内で損害賠償を決定することができる」  
*Spectralytics, Inc. v. Cordis Corp.*, 649 F.3d 1336, 1347 (Fed. Cir. 2011)  
(citing *Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368, 1378 (Fed. Cir. 2005)).

よって、地裁の損害賠償 1,500 万ドル(約 11 億 2,500 万円)を支持する実質的証拠があるので、それをそのまま認容する。

#### G. 損害賠償、弁護士費用

地裁は損害賠償の 1,500 万ドル(約 11 億 2,500 万円)を三倍ではなく、増額を 300 万ドル(約 2 億 2,500 万円)に限定し、弁護士費用を 280 万ドル(約 2 億 1,000 万円)としたが、地裁の証拠をレビューしてもこれらの額に裁量権の乱用はみられないので、そのまま認容する。よって、地裁の判決すべてをそのまま認容する。

以上のように、この CAFC 判決は被告 Home Depot 社にとって非常に厳しい判決となったが、その理由はやはり、Home Depot 社の特許侵害や訴訟行為に相当問題があったからであろう。

米国では、とにかく誠意もって対応することが何より重要であることを示した例といえる。

(服部 健一)

## V. 2012 年 CAFC 判決総覧

2012 年	ケース名と要旨
1 月	<p>特許侵害者が主張するクレーム解釈、侵害主張は、「根拠がなく不当」であり、特許権者は、この侵害訴訟に当たって悪意があったので弁護士費用支払いは正しい</p> <p>Marctec, LLC v. Johnson &amp; Johnson And Cordis Corporation 2012年1月3日 Fed. Cir. No. 2010-1285</p> <p>特許権者は仮差し止めがない場合は取り返しのつかない被害を被ることを立証したため、地裁が仮差し止めを容認した事は裁量権の乱用ではない</p> <p>Celsis In Vitro, Inc. v. Cellzdirect, Inc., et al. 2012年1月9日 Fed. Cir. No. 2010-1547</p> <p>被告は、当業者が網赤血球アナログと原告の明細書にある網赤血球とを置き換えることができなかつたことを立証していないので発明日の優先日を立証できず、特許は無効</p> <p>Streck, Inc. v. Research &amp; Diagnostic Systems, Inc., et al. 2012 年 1 月 10 日 Fed. Cir. No. 2011-1044</p> <p>問題の契約書は、原告に特許の所有権を譲渡することを記載しておらず、契約書前にその約束があったとしても、契約書にそれを取り入れることはできない</p> <p>Abbott Point Of Care Inc. v. Epocal, Inc. 2012 年 1 月 13 日 Fed. Cir. No. 2011-1024</p> <p>「コンピュータ使用 (computer aided)」の限定を追加したからといって、コンピュータを用いた点に特徴はないため、抽象的概念のクレームに特許性が生じることはない</p> <p>Dealertrack, Inc. v. David L. Huber, et al. 2012 年 1 月 20 日 Fed. Cir. No. 2009-1566, -1588</p> <p>新しい合成物の属を製造する方法に、一般基準を超える技術が必要な場合、その製造方法の発見は、合成物自体の発見に対する貢献と同等で特許性がある</p> <p>Olusegun Falana v. Kent State University, et al. 2012 年 1 月 23 日 Fed. Cir. No. 2011-1198</p> <p>専門家証言は、単なる「結論 (conclusory)」では十分でなく、陪審員評の基礎となる事実的根拠が必要である</p> <p>Jacob Krippelz, Sr., v. Ford Motor Company 2012 年 1 月 27 日 Fed. Cir. No. 2011-1103</p>



2012 年	ケース名と要旨
	<p>地裁は装置クレームの前段(preamble)の中に更に前段があり、方法のステップをクレームしているため不明瞭であると判断したが、この判断は間違ったクレーム解釈のもとに行われていた</p> <p>HTC Corporation, et al. v. Ipcom GMBH &amp; Co., KG 2012 年 1 月 30 日 Fed. Cir. No. 2011-1004</p>
2 月	<p>地裁、クレーム用語を不当に狭く解釈したので、判決棄却・差し戻し</p> <p>Craig Thorner, et al. v. Sony Computer Entertainment America, LLC et al. 2012 年 2 月 12 日 Fed. Cir. No. 2011-1114</p> <p>前出願のクレームが後願のクレームと重要に異なる場合、後願の発明日は前出願日まで遡らない</p> <p>John Robert Adair, et al. v. Paul J. Carter, et al. 2012 年 2 月 7 日 Fed. Cir. No. 2011-1212 (interference No. 105,744)</p> <p>MPF の構造になるためには、その構造はクレーム中の機能と同一の機能を有していなければならない</p> <p>Mettler-Toledo, Inc. v. B-Tek Scales, LLC 2012 年 2 月 8 日 Fed. Cir. No. 2011-1173, -1200</p> <p>ITC が排除命令違反者に 1,100 万ドルの民事賠償の制裁を課しても憲法違反にはならない</p> <p>Ninestar Technology Co., Ltd., et al. v. International Trade Commission, et al. 2012 年 2 月 8 日 Fed. Cir. No. 2009-1549</p> <p>特許された使用以外の使用のための薬品の製造許可の申請は特許侵害にならない</p> <p>Astrazeneca Pharmaceuticals LP, et al. v. Apotex Corp., et al. 2012 年 2 月 9 日 Fed. Cir. No. 2011-1182, -1183, -1184, -1185, -1186, -1187, -1188, -1189, -1190</p> <p>Gore 社は、Gore-Tex 特許の共有特許権者ではなく、3.9 億ドル(約 350 億)の損害賠償は正しい</p> <p>Bard Peripheral Vascular, Inc., et al. v. W.L. Gore &amp; Associates, Inc. 2012 年 2 月 10 日 Fed. Cir. No. 2010-1510</p> <p>先行技術特許のクレームは広いので狭い発明が別個の結果をもたらさない限り、同一の技術を開示しているので特許は無効</p> <p>Clearvalue, Inc., et al. v. Pearl River Polymers, Inc., et al. 2012 年 2 月 17 日 Fed. Cir. No. 2011-1078, -1100</p>

2012 年	ケース名と要旨
	<p>税金がかからない不動産投資方法のクレームは、単なる情報処理で特許主題にならない</p> <p>Fort Properties, Inc. v. American Master Lease LLC 2012 年 2 月 27 日 Fed. Cir. No. 2009-1242</p> <p>特許許可後から 1 年以内の出版に同一発明のクレームが存在していれば、1 年後の継続出願でもインターフェアランスを提起できる</p> <p>Pioneer Hi-Bred International, Inc. v. Monsanto Technology LLC 2012 年 2 月 28 日 Fed. Cir. No. 2011-1285</p> <p>ITC は特許クレームを実施していないので国内産業が存在していないと認識したが、正しいクレーム解釈によれば、国内産業が存在している</p> <p>General Electric Company v. International Trade Commission, et al. 2012 年 2 月 29 日 Fed. Cir. No. 2010-1223</p>
3 月	<p>特許再審査で従属クレームが削除されただけの場合は、独立クレームは補正されておらず、また、クレームが追加されたわけでもないので中用権は発生しない、と CAFC オンバンク判決</p> <p>Marine Polyester Technologies, Inc. v. Hemcon, Inc. 2012 年 3 月 15 日 Fed. Cir. No.2010-1548</p> <p>前判決の際にはまだ販売されていなかった侵害品に対する訴訟については一事不再理の原理は適用されない</p> <p>Aspex Eyewear, Inc., et al. v. Marchon Eyewear, Inc., et al. 2012 年 3 月 14 日 Fed. Cir. No.2011-1147</p> <p>クレーム中のデータベースという用語の意味は、明細書の記載から広く、先行技術を取り入れるので特許は無効</p> <p>Myspace, Inc., et al. v. Graphon Corporation 2012 年 3 月 2 日 Fed. Cir. No.2011-1149</p> <p>明細書の記載は、装置クレーム中の用語を制限するように記載していても、方法クレーム中の同じ用語が限定して解釈されなければならないことはない</p> <p>Digital-Vending Services International, LLC v. The University of Phoenix, Inc., et al 2012 年 3 月 7 日 Fed. Cir. No.2011-1216</p> <p>ロイヤルティレートの紛争について仲裁を行なう義務が契約書に限定されている場合には、ライセンサーが競争相手となったとしてもライセンシーはまず仲裁で解釈を試みなければならない</p> <p>Promega Corporation, et al. v. Life Technologies Corporation, et al. 2012 年 3 月 28 日 Fed. Cir. No.2011-1263</p>

2012 年	ケース名と要旨
	<p>コンピュータを用いた MPF はアルゴリズムが開示されていない場合は記載不備となる</p> <p>Ergo Licensing, LLC, et al. v. Carefusion 303, Inc. 2012 年 3 月 26 日 Fed. Cir. No.2011-1229</p> <p>特許権者が侵害者に「特許侵害であるかもしれない(may infringe)」という程度のレターを送っても、侵害者は確認訴訟を提起できる</p> <p>3M Company v. Avery Dennison Corporation 2012 年 3 月 26 日 Fed. Cir. No.2011-1339</p> <p>米国政府が F-22 戦闘機製造のために特許侵害品を輸入した場合、特許権者は米国政府を特許侵害で提訴できる</p> <p>Zoltek Corporation v. United States v. Lockheed Martin Corporation 2012 年 3 月 14 日 Fed. Cir. No. 2009-5135</p>

(服部 健一)

本レポートの全部または一部の無断転載を、  
翻訳、原文の如何を問わず禁ず。

**米国通商関連知的財産権情報**

2012 年 7 月

(Vol. 21 No.2)

発行：日本機械輸出組合

通商・投資グループ

Tel 03-3431-9348

Fax 03-3436-6455

E-mail:trade@jmcti.or.jp

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

機械振興会館 401 号