

eBay判決後の 差止判断(4要素テスト)に関する 調査研究

2013年度
国際第1委員会 第2WG
(発表者 増田裕生 デンソーウェーブ)



日本知的財産協会

世界から期待され、世界をリードするJIPA



本日の報告内容

- 1 CAFCと最高裁判所の関係
- 2 eBay事件最高裁判決
- 3 差止請求事件の最近の傾向
- 4 4要素テストの最近の判断傾向
- 5 標準必須特許による差止請求
- 6 ITCの救済措置との比較
- 7 おわりに





1 CAFCと最高裁判所の関係

- CAFCは、1982年創設以来、特許法判例発展の議論の中核として事実上の終審裁判所となってきた(専門的且つ専属的管轄裁判所)
- 最高裁判所は特許法の解釈をCAFCに任せていたように思われるが、2005年以降、最高裁が受理するケースが増加(但し、年間数件)
eBay事件はこの渦中の最高裁判決
- 最高裁の事件選択基準: 事件の重要性、異なる裁判所間での先例の調和や論点の再考が必要なときに受理
- 最高裁判所が受理した最近の事件では、全てのCAFC判決が覆されている

最高裁による特許事件の積極受理は、CAFCによる判例整備が貢献し、重要特許問題について判例統一がスムーズに行えるようになった?!





2 eBay事件最高裁判決

- 公益保護が求められる場合を除き、特許侵害が認められたときに、終局的差止命令の自動的な発令を妥当としたCAFC判断に対し、同命令を自動的に認める「一般的なルール」は存在しないと判示。
- 終局的差止命令の適否は、周知の「**4要素テスト**」を厳格に行った上で判断すべき。

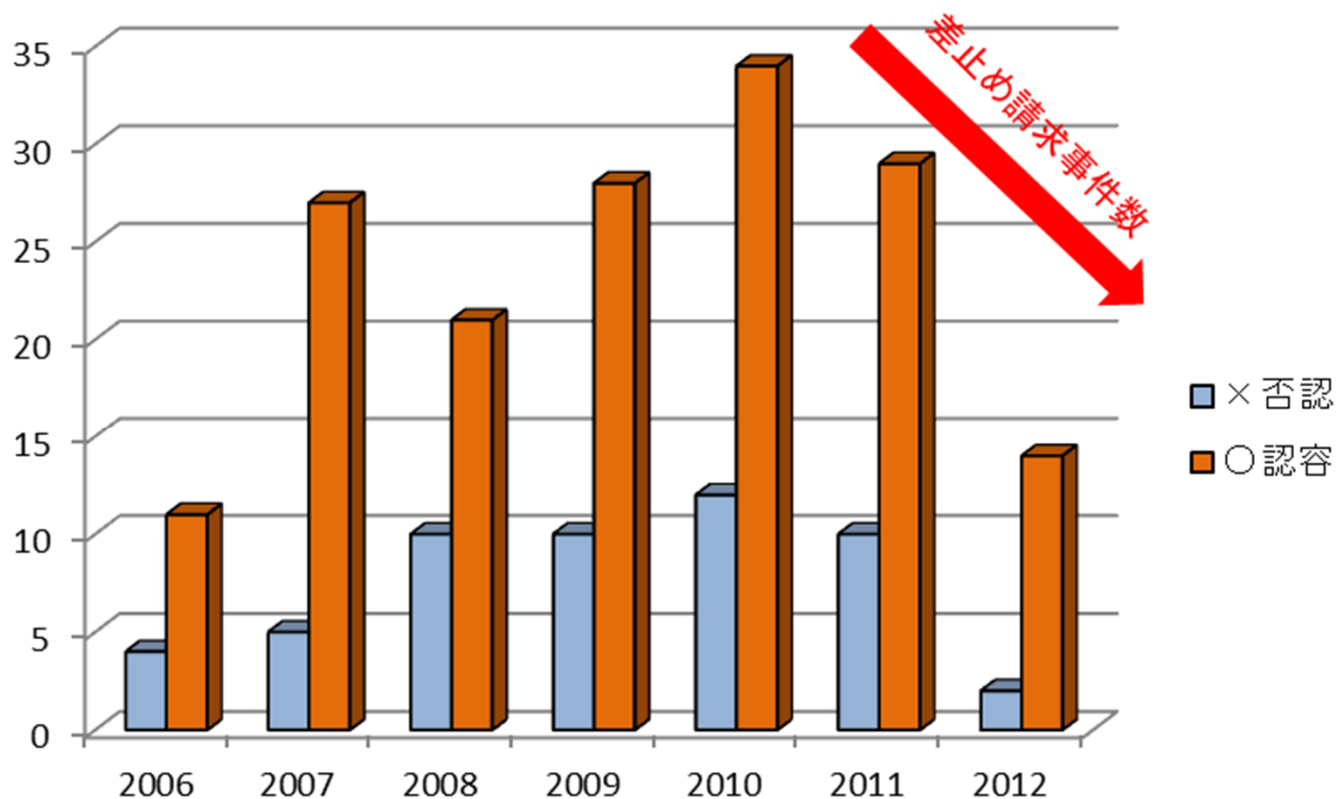


第1要素：回復不可能な損害 (Irreparable Harm)
第2要素：金銭的賠償の不十分性 (Monetary Remedies Inadequate)
第3要素：困窮度バランス (Balance of Hardships)
第4要素：公共利益への影響 (Public Interest)

最高裁は、特許訴訟事件に関してCAFCが独自のルールを作りだしたことに對し、CAFCに軌道修正を促した。

3 差止請求事件の最近の傾向

3-1. 差止請求件数の推移



3-2. 調査対象の事件(地裁・CAFCの27事件)

対象期間:2011~2013年5月

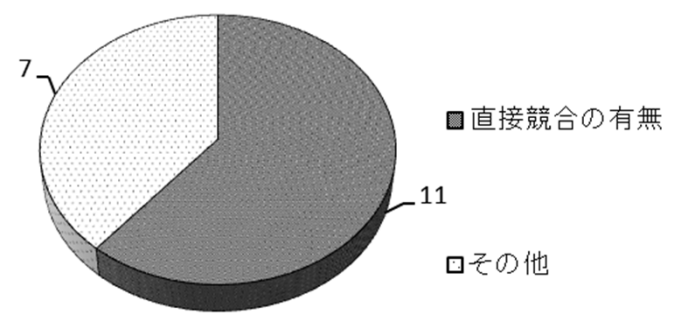
Year	Plaintiff	Defendant	裁判所種別
2011	Accentra Inc.	Staples, Inc.	CAFC
2011	O2 Micro Intern. Ltd.	Beyond Innovation Technology Co., Ltd.	CAFC
2011	Robert Bosch LLC	Pylon Mfg. Corp.	CAFC
2011	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Glenmark Pharmaceuticals Inc.	D.N.J.
2011	Mytee Products, Inc.	Harris Research, Inc.	CAFC
2011	Belden Technologies Inc.	Superior Essex Communications LP	D.Del.
2011	Pozen Inc.	Par Pharmaceutical, Inc.	E.D. Texas
2011	Midtronics, Inc.	Aurora Performance Products LLC	N.D.III.E.Div.
2011	LG Electronics U.S.A., Inc.	Whirlpool Corp.	D.Del.
2011	Metso Minerals, Inc.	Powerscreen Intern. Distribution Ltd.	E.D.N.Y.
2011	B. Braun Melsungen AG	Terumo Medical Corp.	D.Del.
2011	Amini Innovation Corp.	KTY Intern. Marketing	C.D.Cal.
2011	Enpat, Inc.	Budnic	M.D.Fla.
2011	K-TEC	Vita-Mix	D.Utah.C.Div.
2012	Apple, Inc.	Samsung Electronics Co., Ltd.	N.D.Cal.
2012	ePlus, Inc.	Lawson Software, Inc.	CAFC
2012	Edwards Lifesciences AG	CoreValve, Inc.	CAFC
2012	ActiveVideo Networks, Inc.	Verizon Communications, Inc.	CAFC
2012	Whitserve, LLC	Computer Packages, Inc.	CAFC
2012	Pfizer Inc.	Teva Pharmaceuticals U.S.A., Inc.	D.Del.
2012	Fractus, S.A.	Samsung Electronics Co., Ltd.	E.D. Texas
2012	Apple, Inc.	Motorola, Inc.	N.D.III.E.Div.
2012	Merial Ltd.	Cipla Ltd.	CAFC
2012	Streck, Inc.	Research & Diagnostic Systems, Inc.	CAFC
2013	Versata Software, Inc.	SAP America, Inc.	CAFC
2013	Tyco Healthcare Group LP	Ethicon Endo-Surgery, Inc.	D.Conn.
2013	VirnetX Inc.	Apple Inc.	E.D. Texas





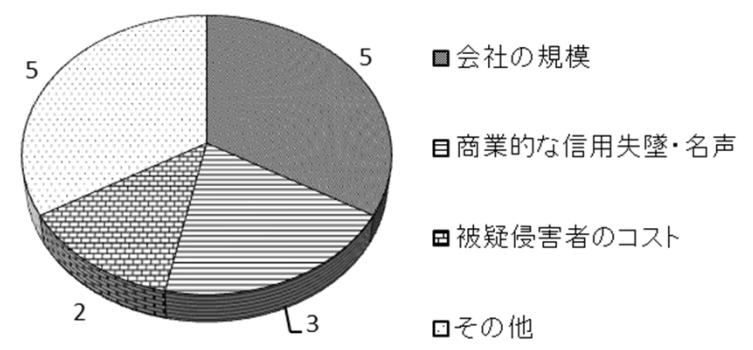
3-3. 4要素の争点のグループ化

第1要素



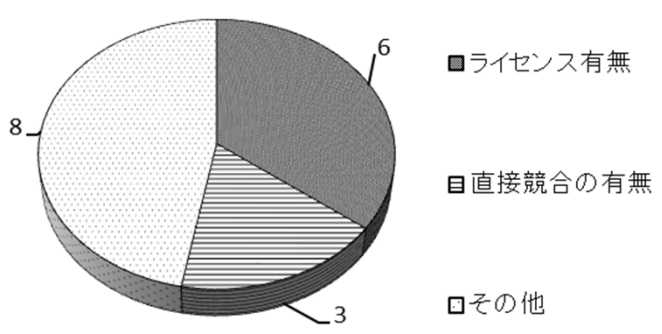
※ 該要素が争点となっていない事件を除く

第3要素



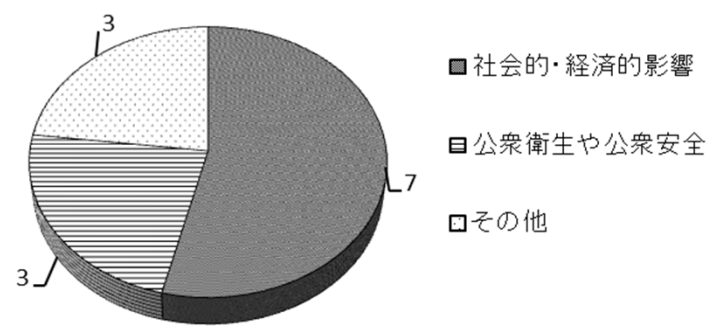
※ 該要素が争点となっていない事件を除く

第2要素



※ 該要素が争点となっていない事件を除く

第4要素



※ 該要素が争点となっていない事件を除く

4 4要素テストの最近の判断傾向

4-1. 4要素テストの判断基準

eBay判決後の差止認定の判断基準（4要素テスト）

- 第1要素： 回復不能な損害が発生しているか？
- 第2要素： 金銭的賠償では不十分か？
- 第3要素： 双方の困窮度のバランスはどうか？
- 第4要素： 公共の利益への影響はどうか？

近時の判例を見る限り、第1要素の認否が差止判断に強く影響。
第2～4要素の認否は第1要素の判断に従属的であった。
⇒ 第1要素に対する裏づけのある主張(反論)が極めて重要

**第1要素
立証**

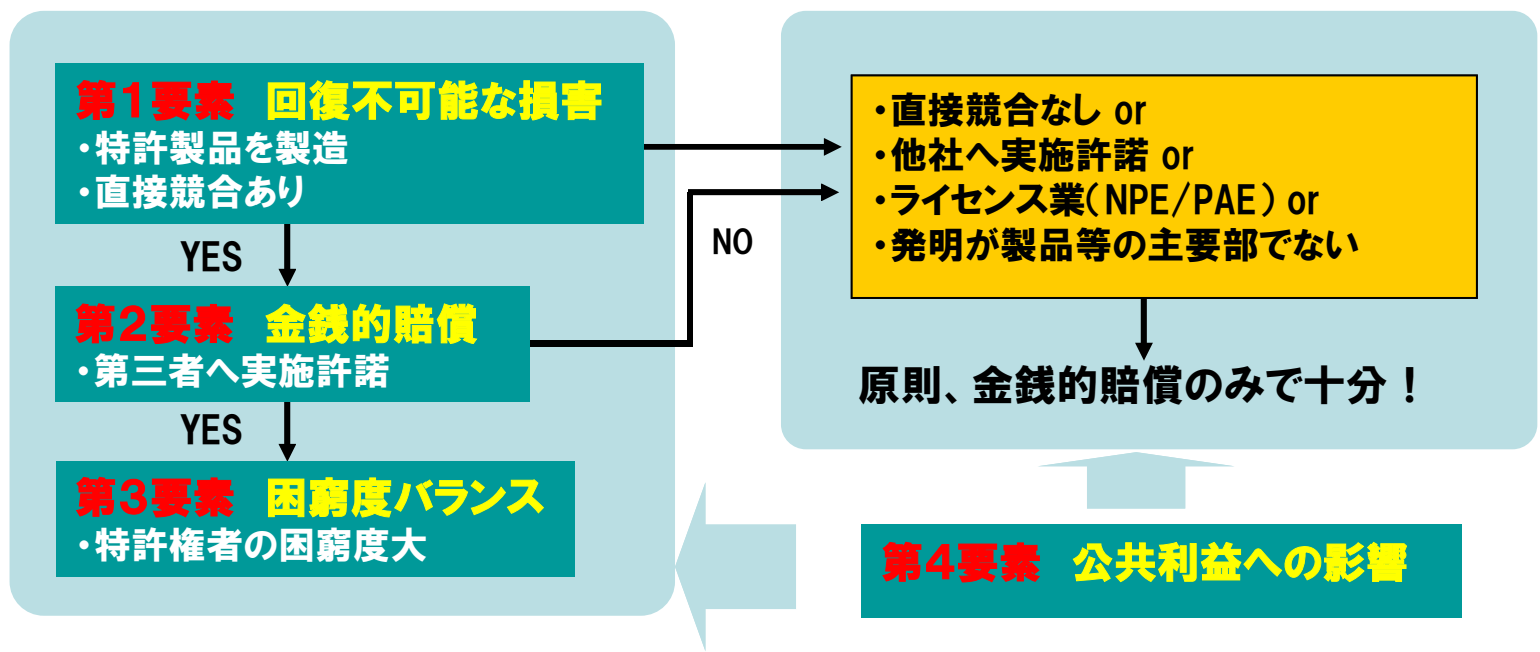
直接競合やシェア減少等の事実を示すのみでは不十分で、
特許侵害と損害(シェア減少等)の因果関係の厳格な立証要。
⇒ 競合会社が多いと、立証するのが難しくなる



4-2. 4要素テストの相互関係性

認否判断の思考パターン

eBay判決前
特許侵害の事実があれば自動的に差止めが認められた。



- 第1要素
- 第2要素
- 第3要素
- 第4要素

特許実施を前提に、競合状況とライセンス許諾の有無が認否に強く影響。直接競合し、且つ他社に実施許諾していない場合、差止めはほぼ認定される。

第1、第2要素が認定されれば認められる公算大。第1、第2要素の判断に影響を与えるほどの有意性なし(判断拮抗時に考慮される程度?)。

公共への影響が極めて大きい場合、他要素の認否判断より優先される可能性。

4-3. 4要素テストの認否事例(論説に掲載した事例)

第1要素(回復不能な損害)

Sanofi-Aventis 事件	当事者のみの直接競合を重視	○
Belden-Tech 事件	当事者以外に競合する第三者の競合存在を重視	×
VirnetX事件	侵害と損害に関連あっても、対象製品の違いにより直接競合を否認	×
Mytee Products 事件	当事者は直接競合していないが顧客同士の直接競合を重視	○
LG Electronics 事件	提訴のタイミングが遅く、回復不能な損害を認めず	×

第2要素(金銭的賠償の不十分性)

Sanofi-Aventis 事件	特許権者の非ライセンス姿勢を重視	○
Metso Minerals 事件	同上	○
O2 Micro Int'l 事件	ライセンス許諾があってもライセンスとの特殊な関係を重視	○
Apple事件	特許権者のライセンス活動を金銭的賠償で充分と判断	×
LG Electronics 事件	ライセンス許諾の事実以外に、金銭的補償を可とした立証も必要	×

第3要素(困窮度のバランス)

Robert Bosch 事件	特許権者より会社規模が小さく侵害品が主力製品という主張を否認	○
Merial事件	同上	○
ActiveVideo 事件	特許権者の会社規模が小さく、特許依存性が高いとの主張を否認	×

第4要素(公共の利益への影響)

TycoHealthcare 事件	公共の利益を重視	○
Sanofi-Aventis 事件	差止めを認めたときと、認めないときの公共の利益を比較して判断	○
Fractus事件	社会的、経済的影響を考慮した	×
Apple事件	被疑侵害者の製品の顧客に与える影響性を考慮	×
Metso Minerals 事件	サンセット条項付きで差止めを認容(2ヶ月後に販売停止)	△



論説で紹介していないその他の事例

第1要素 回復不能な損害<直接競合、ライセンス関連> (○認定 ×否認)

- 競合関係にあるか、又は大手コンペチタ同士で、且つ侵害行為により市場シェアが奪われた
- 当事者製品のみしか市場に存在しない(競合品なし)
- 競合関係にあり、且つ市場も黎明期
- 大手コンペチタ同士でないが、侵害行為の継続がライセンスを要望する市場ニーズに悪影響が発生
- 侵害行為により特許権者が特許権を利用して直接的、間接的な利益を喪失
- ライセンス収益の喪失がR&D投資への機会喪失になった
- 失ったライセンス収益が合理的に計算できるものではない旨を特許権者が立証
- 特許価値の最大化を見込んで子会社にライセンス許諾
- △ 侵害により顧客とのビジネス関係や新製品開発に悪影響を及ぼし、信用も失墜
- × 直接競合しているが、特許が製品の一部の機能・性能に関係するのみ
- × 直接競合関係にない
- × 他社へのライセンスを制限していない

第2要素 金銭的賠償の不充分性 (○認定 ×否認)

- 特許権者の信用とブランドネームが汚された
- 特許専有権への違反が金銭で適切に処理できない(特許の属性、特許権者の市場での経済的機能を判断)
- 直接競合による損害は将来の市場シェア、信用や価格変化を適格に予測することが難しく、競合も排除できない
- 発明が製品の中核部分をなし市場活性化を促している
- 直接競合者をライセンス対象から外すことに相当する金銭的補償がない
- 特許権者が訴訟等で多大な時間と費用をかけて侵害者へのライセンスを拒否し続けた
- RAND条件でライセンス宣言したが、いかなる同業者もライセンスに応じないため提訴した
- △ 新たな競合参入や逸失利益などロイヤルティで補償しきれない回復不能な損害が発生した
- × 特許が製品のコア機能でない
- × 訴訟前又は判決後の異議申立て中に侵害者にライセンス許諾を打診していた
- × 侵害行為によりライセンス締結の可能性が喪失したことを特許権者が立証できない



論説で紹介していないその他の事例(続き)

第3要素 困窮度のバランス (○認定＝特許権者に有利 ×否認＝侵害者に有利)

- 侵害者の製品全体に占める侵害品の割合が小さい
- 権利行使期間のうちかなりの期間(20%以上)で権利行使できない
- 侵害行為が特許権者の契約履行不能の原因になり、侵害行為の継続が商業的な信用失墜につながった
- △ 両当事者とは特許権者と侵害者を意味し、被告の顧客や患者の不利益は考慮しない
- × 差止めが、侵害者が通常想定している以上の履行困難を生じ、関係者やパートナーに多大な影響がでる
- × 侵害者の事業が急成長中で差止めにより研究開発が抑制される
- × 差止めが侵害者の商業的名声と信用にダメージを与える
- × 差止めが侵害者の顧客に甚大な打撃を与える

第4要素 公共の利益への影響 (○認定 ×否認)

- 特許権の行使により公共の利益が発生したと考えると、公共の利益が失われるのは差止めが成立したとき。
この場合、如何なる無効審判にも耐えてきた有効性の確かな特許であることが大前提。
単に有効性が推定されているだけでは不十分。
- △ 特許権者の新薬開発等への多大な先行投資による公共の利益と、侵害者の低価格なジェネリック医薬品の利用を促す公共の利益とのバランスを判断
- × 公衆の衛生や安全のために侵害品の使用が不可欠な場合、公共の利益は差止めにより喪失
- × 侵害品に計り知れない公共の信用がある場合、公共の利益は差止めにより喪失



5 標準必須特許による差止請求

標準必須特許の権利行使に関する諸問題

- ・ ホールドアップ問題
- ・ **FRAND宣言の有効性の問題**
- ・ 特許権譲渡の問題
- ・ 特許権者と被疑侵害者間の非対象性の問題

差止請求権制限の各国比較



地裁の判断

特許権者は、FRAND条件の下でライセンス許諾の義務を負っている。
 被疑侵害者がライセンスを受け入れるのであれば、特許権者は回復不能な損害を受けているとは言えず、金銭的賠償で十分である。
 ⇒ 第1、第2要素の非認定により、差止請求を認めず

現時点は、地裁レベルの判断しかない。
 CAFCがどう判断するか、今後の状況を見守る必要あり。

6 ITCの救済措置との比較

	裁判所	ITC 米国国際貿易委員会
救済権限	差止め	排除命令(包括、限定)、停止命令
損害賠償請求	可	不可
救済要件	<ul style="list-style-type: none"> 特許侵害 <u>4要素テスト</u> <p>立証が難しい</p>	<ul style="list-style-type: none"> 特許侵害(技術要件) <u>国内産業要件(経済要件)</u> <p>→ 米国内での工場、労働力の雇用、特許保護対象製品への投資の有無</p> <p>※以下を考慮し、命令を発令しない場合も。</p> <ul style="list-style-type: none"> 公益性(公共の健康と福祉) 米国の経済競争力への影響度 米国消費者への影響度 <p>立証が容易</p>
救済内容	発明品の差止め	被疑侵害品の輸入禁止、販売等の停止

立証の容易性から、PAE(パテントトロール)がITCを利用するケースが増加。
 オバマ政権は、4要件をITCにも適用すべきとの規制強化案を発表(昨年6月)。





7 おわりに

eBay判決後の近時の連邦地裁、CAFCの判決を分析し、差止請求の許否について、判断基準のガイドラインを見出すことができた。

- 第1要素は直接競合の有無、第2要素はライセンス許諾の事実や意思の有無が認否判断の根拠になる。
- 第3要素は、第1、第2要素が認められればほぼ認められる(従属的)。
- 第4要素は、当該要素の属性から、他要素から独立して判断される。公共への影響が極めて大きい場合に、他要素の認否より優先される。
- 標準必須特許による差止請求は、認められ難い。
- ITCにも4要件を適用すべきとのオバマ政権の動きに要注視。



ご清聴ありがとうございました。



*世界から期待され、世界をリードするJIPA
Creating IP Vision for the World*

2013年度

国際第1委員会 第2WGメンバー

堤昌之(リーダー、日産自動車) 磯貝裕(本田技術研究所)

伊藤隆(ブラザー工業) 小川禎(NTT)

白水豪(富士フイルム) 菅野聖子(カシオ計算機)

十河陽介(パナソニック) 増田裕生(デンソーウェーブ)

半田昌巳(委員長代理、武田薬品工業)