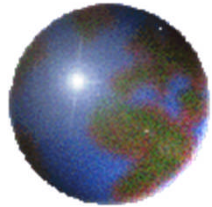


日本知的財産協会

世界から期待され、世界をリードするJIPA



日本知的財産協会 関東部会報告（2015年1月度）



e B a y 判決後の 差止判断（4要素テスト）に関する調査研究

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）	



Executive Summary

【背景】

- 差止命令が企業経営に与える影響大
- 2006年のeBay最高裁判決

【調査対象】

- 4要素テストが争点となったCAFC,地裁判決
- 標準必須特許の差止請求事件
- ITC救済措置との比較

【本稿の目的】

- 差止請求に対する実務上の留意点を提供



Contents

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





Contents

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

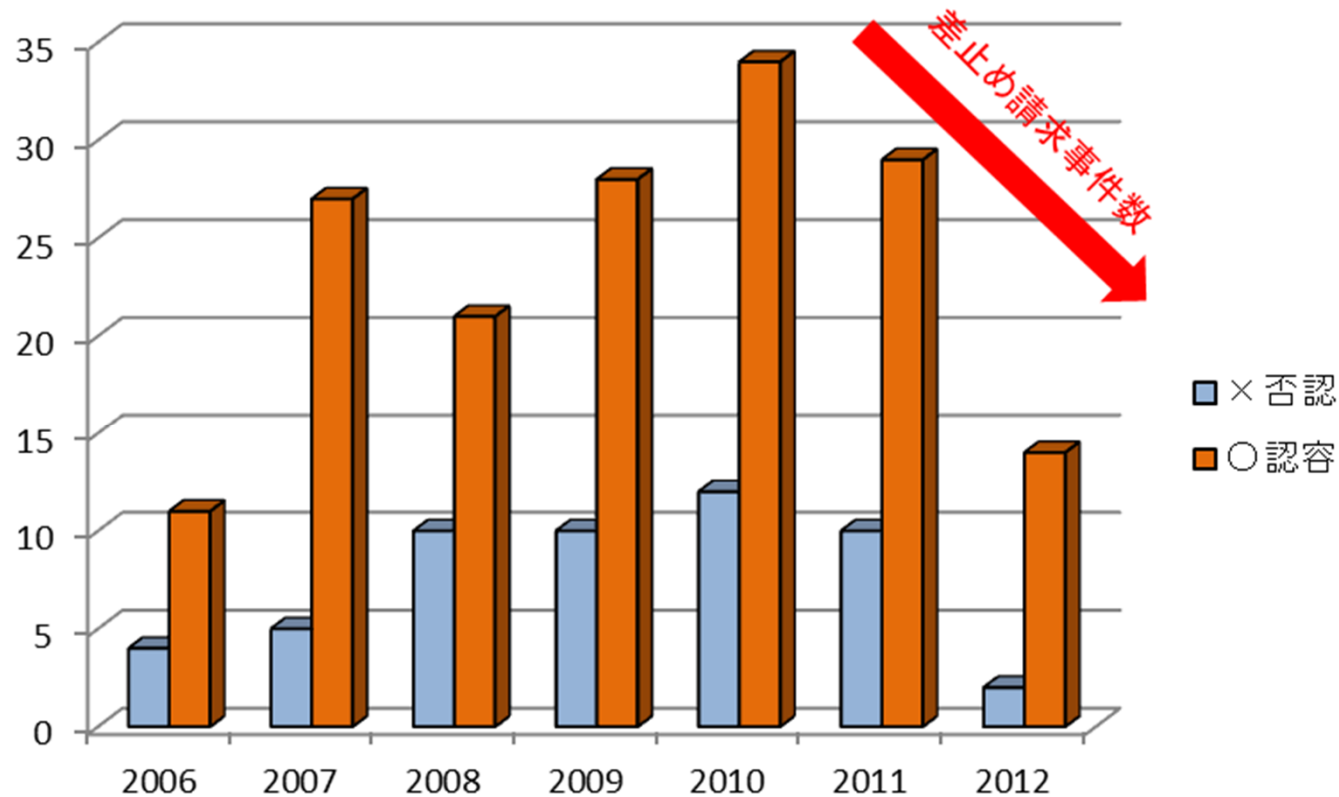




1 差止請求事件の最近の傾向

1-1. 差止請求件数の推移

- 2011年以降、差止め請求事件数が減少 = 地裁、CAFCの判断基準が成熟化





2 差止請求事件の最近の傾向

1-2. 調査対象の事件

- 対象期間：2011～2013年5月
- 地裁・CAFCの27事件

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

電器・医薬業界が多い





Contents

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



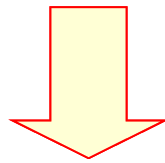


2

e B a y 事件最高裁判決

□ 差止命令の適否の判断に関する判決

- CAFC判決 : 特許侵害が存在→自動的に『差止命令』を発令
(公益保護に関する場合を除く)
- 最高裁判決 : 「4要素テスト」を厳格に行った上で判断



【e B a y 判決後の差止認定の判断基準 (4要素テスト)】

- 第1要素 : 回復不可能な損害が発生しているか? (Irreparable Harm)
- 第2要素 : 金銭的賠償の不十分か? (Monetary Remedies Inadequate)
- 第3要素 : 困窮度バランスはどうか? (Balance of Hardships)
- 第4要素 : 公共利益への影響はどうか? (Public Interest)

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



Contents

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



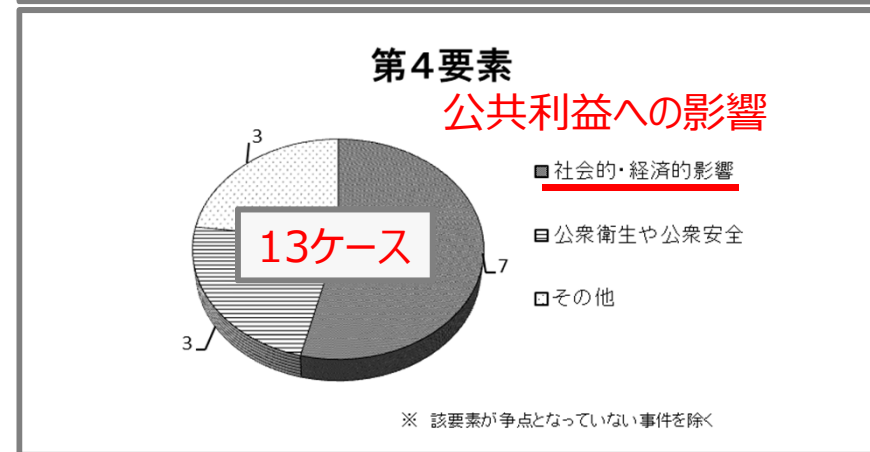
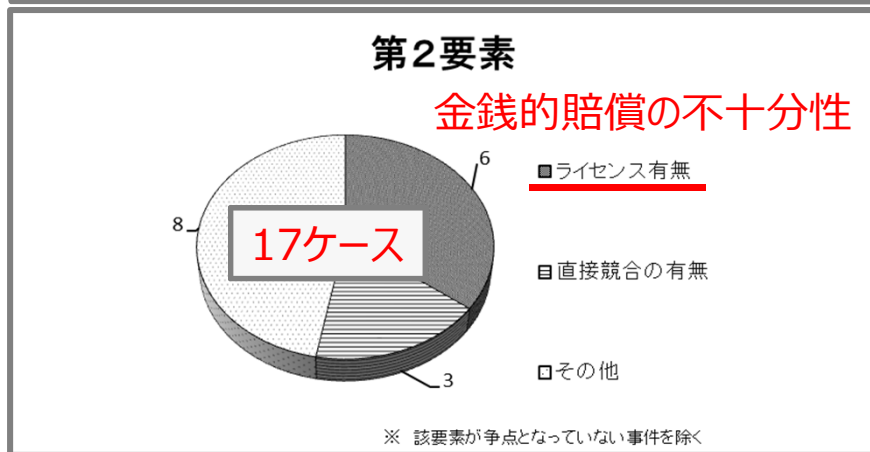
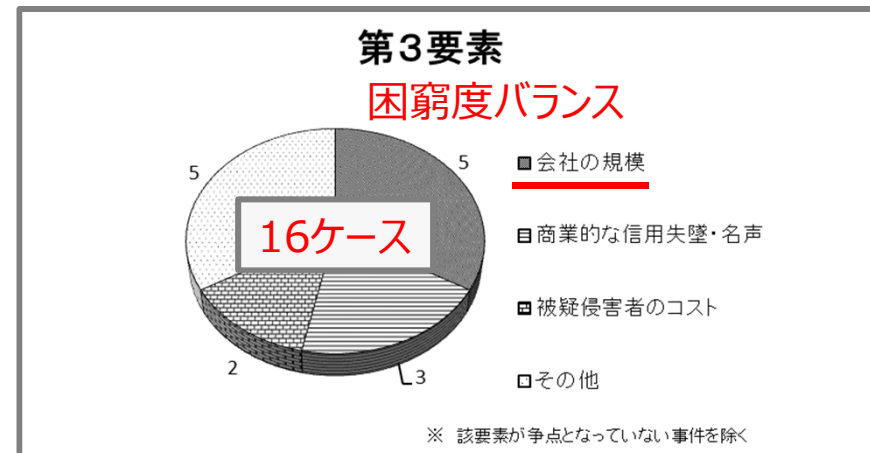
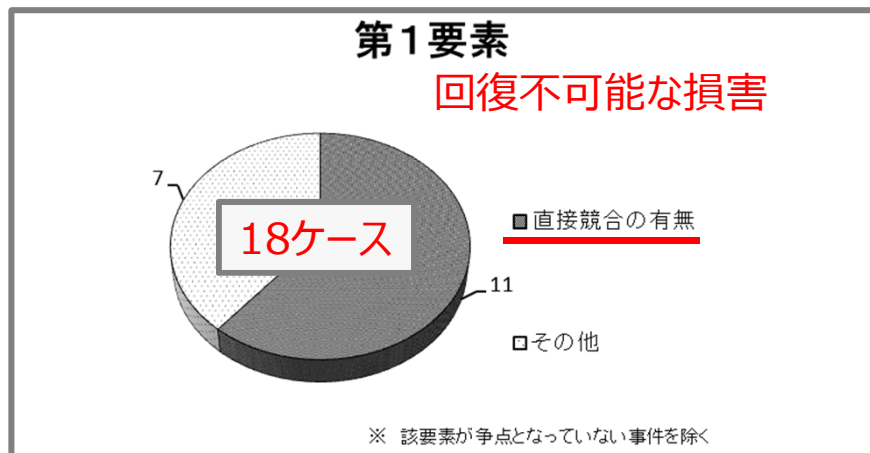


3

4 要素テストの最近の判断傾向

3-0. 4 要素毎の争点

- 第1：直接競合 第2：ライセンス有無 第3：会社の規模 第4：社会的・経済的影響





3

4 要素テストの最近の判断傾向

3-1. 4 要素テストの中で最も重要な要素

第1要素： 回復不可能な損害
第2要素： 金銭的賠償の不十分性
第3要素： 困窮度バランス
第4要素： 公共利益への影響

- 第1要素の認否が差止適否の判断に強く影響
- 第2～4要素の認否は第1要素の判断に従属的であった。

(イメージ)

	第1要素	第2要素	第3要素	第4要素
ケース1	○	○	○	○
ケース2	×	×	-	-
ケース3	○	○	○	○



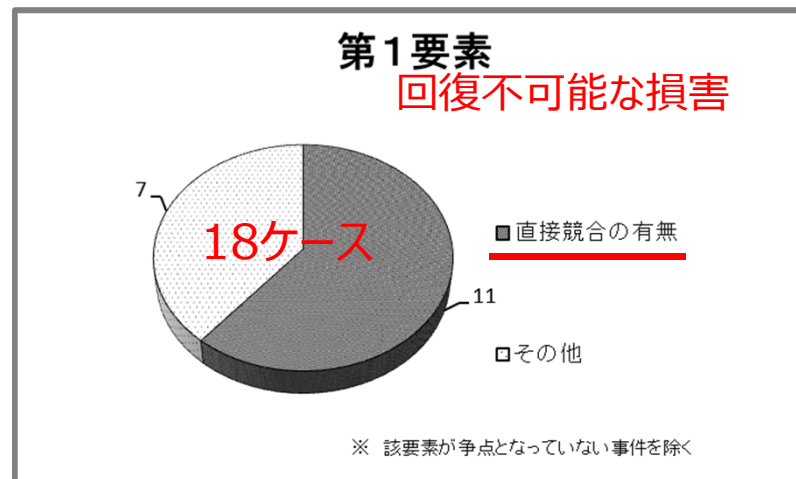
3

4 要素テストの最近の判断傾向

3-1. 第1要素：回復不可能な損害 (Irreparable Harm)

回復不可能な損害：侵害行為によって、

- 特許権者の市場, シェア, 売上げ, 顧客, 利益, 販売機会等が奪われること
- 特許権者の評判やブランド名に悪影響があること



【第1要素立証の手順】

直接競合→市場シェア等の低下

- 分類①
直接競合による市場シェアの低下が争点になった事例を紹介 (因果関係)
- 分類②
当事者が直接競合の関係にあるのかが争点になった事例を紹介
- 事例に基づく実務上の留意点



3

4 要素テストの最近の判断傾向

3-2. 分類① 直接競合による市場シェアの低下が争点になった例

(1) Sanofi-Aventis事件：血圧降下薬配合剤Tarka®に関する事件

	Glenmark参入前	Glenmark参入後
Sanofiの市場シェア	100%	33%
Glenmarkの市場シェア	—	67%

裁判所判断：回復不可能な損害を認定

(2) Belden Tech事件：ネットワーク用銅ケーブルに関する事件

	Superior参入前	Superior参入後
Beldenの市場シェア	24%	15%
Superiorの市場シェア	—	11%
第三者の市場シェア	76%	74%

裁判所判断：回復不可能な損害を否認



3

4 要素テストの最近の判断傾向

3-3. 分類② 当事者が直接競合の関係にあるのが争点になったケース

(1) Fractus事件：携帯電話のアンテナ

	ビジネス上の関係性
特許権者 (Fractus)	アンテナを販売するサプライヤー
侵害者	アンテナを搭載した携帯電話を販売するメーカー

裁判所判断：侵害と損害に関連性があっても、直接競合していないと判断

(2) Mytee Products事件：掃除機

	ビジネス上の関係性
特許権者 (Mytee Products)	カーペットクリーニング店を運営する会社 →特許製品をチェーン店のみに販売
侵害者	掃除機を製造・販売する会社 →侵害品を独立系のカーペットクリーニング店に販売

裁判所判断：各々の顧客は直接競合しており、直接競合と判断



3

4 要素テストの最近の判断傾向

3-4. 実務上の留意点 第1要素：回復不可能な損害 (Irreparable Harm)



- 直接競合によるシェア低下：
侵害行為が直接的に特許権者の市場シェアや価格下落をもたらしているか？
- 直接競合：
顧客まで含めた関係性を考慮して、直接競合しているか？



Contents

- 1 差止請求事件の最近の傾向
- 2 e B a y 事件最高裁判決
- 3 4 要素テストの最近の判断傾向
- 4 標準必須特許による差止請求
- 5 I T C の救済措置との比較
- 6 おわりに





4 標準必須特許による差止請求

【背景】

特許権者が、標準化団体に対して (F) RAND ((Fair,) Reasonable And Non-Discriminatory) 宣言している標準必須特許で差止請求するケースが出てきた

- ・ Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc
- ・ Apple, Inc. v. Motorola, Inc.

【問題点】

(F) RAND 宣言しているも、標準化団体がライセンス料を設定しない

地裁の判断

特許権者は、(F) RAND 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

【実務上の留意点】

(F) RAND 宣言の存在を主張すれば差止めの回避は可能と考える
ただし、事件数が少ないため、今後の状況を見守る必要あり



Contents

- 1 差止請求事件の最近の傾向
- 2 e B a y 事件最高裁判決
- 3 4 要素テストの最近の判断傾向
- 4 標準必須特許による差止請求
- 5 I T C の救済措置との比較
- 6 おわりに





5

I T Cの救済措置との比較

- 立証の容易性から、PAE（特許不実施主体）がI T Cを利用するケースが増加
- オバマ政権は、4要件をI T Cにも適用すべきとの規制強化案を発表（2013年6月）

	裁判所	I T C 米国国際貿易委員会
救済権限	差止め	排除命令、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> 	<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
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

立証が
難しい

立証が
容易



Contents

- 1 e B a y 事件最高裁判決
- 2 差止請求事件の最近の傾向
- 3 4 要素テストの最近の判断傾向
- 4 標準必須特許による差止請求
- 5 I T C の救済措置との比較
- 6 おわりに



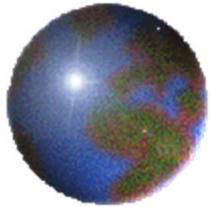


6 おわりに

【調査対象】

- 4要素テストの近時の判決（27ケース）を詳細に分析
- （F）RAND宣言を行った標準必須特許による差止請求事件を分析
- ITC救済措置との比較

本稿で行った米国特許権に基づく差止請求に関する包括的、かつ、詳細な分析が、実際の事件における主張・抗弁を検討する際の参考となれば幸いである。



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

ご清聴ありがとうございました