



近年における米国終局的差止の 容認基準 (eBayの4要素テスト) に関する研究

2018年度 国際第1委員会 WG5

山代 大輔 (ブラザー工業 / WGリーダー)
北原 亮 (ルネサスエレクトロニクス)
小杉 聡史 (新日鐵住金)
三宅 祐輔 (三菱重工)
清水 一茂 (アズビル / 副委員長)

井上 幸子 (カネカ)
北村 理史 (日立製作所)
杉野 真也 (三菱電機)
山田 敬祐 (豊田自動織機)



アジェンダ

1. 研究テーマの紹介
2. 取り組み内容
3. 最新の容認基準
4. 企業実務者に向けての提言
5. まとめ



1. 研究テーマの紹介

背景

- eBay最高裁判決（2006年5月）以降、米国における終局的差止*の容認は、「4要素テスト」を厳格に適用した上で判断。

eBayの4要素

1. 回復不能な損害
2. 金銭的賠償の不十分性
3. 困窮度のバランス
4. 公共の利益への影響

* 終局的差止: Permanent injunction



1. 研究テーマの紹介

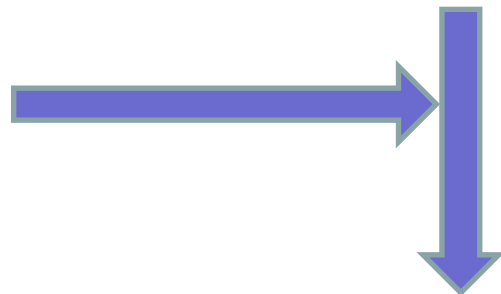
eBayの4要素

1. 回復不能な損害
2. 金銭的賠償の不十分性
3. 困窮度のバランス
4. 公共の利益への影響

特許侵害訴訟（地裁）



特許侵害、損害賠償決定



特許侵害が認定され、損害賠償が決定されても終局的差止が認められるとは限らない



1. 研究テーマの紹介

活動の狙い

- eBay 4 要素テストに関する終局的差止の容認基準について論説（2014年）
- Apple v. Samsung事件で、終局的差止の容認基準について変化（2015年）

4 要素テストの適用状況を分析し、最新の容認基準を明らかにする。



2. 取り組み内容（判例抽出と抽出結果）

「差止」をキーワードとしてCAFC判決47件抽出

（期間：2014/1/1～2018/4/30）

「終局的差止」に関するCAFC判決15件を特定

（15件中、8件は地裁にて「終局的差止」が容認されていた）

4要素のいずれかが争点となっている7件（A～G判決）を特定

争点	抽出結果
第1要素	A～D判決の4件
第2要素	A, C, G判決の3件
第3要素	なし（追加で地裁判決38件を抽出。第3要素に関する6件を特定）
第4要素	E, F判決の2件
標準必須特許	G判決の1件（4要素ではないが併せて最新の容認基準を確認）



2. 取り組み内容(判例詳細)

名称	製品分野	CAFC判決
A判決	電子素子	X社 v. Everlight Americas, Inc., 855 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2017)
B判決	蓄電素子	Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp., 875 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2017)
C判決	スマートフォン	Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 809 F.3d 633 (Fed. Cir. 2015)
D判決	VoIP製品	Genband US LLC v. Metaswitch Networks Corp., 861 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2017)
E判決	海洋用発電機	WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2016)
F判決	医薬品	Amgen Inc. v. Sanofi, 872 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2017)
G判決	スマートフォン	Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014)



3. 最新の容認基準

争点	容認基準		
	維持	追加・上書き	新たな基準
【第1要素】 回復不能な 損害	「侵害と損害の因果関係」 の証明として、特許権者側 の特許製品の <u>売上の低下</u> <u>と侵害との直接的な因果</u> <u>関係</u> の証明が必要 ← A 判決, B 判決	—	「侵害と損害の因果関係」の証 明として、権利行使特許に関する 特定の機能が、 顧客の被疑侵害 品の購入に与えた影響 （顧客訴 求力）の証明でも容認され得る ← C 判決, D 判決

【CAFC】

A 判決

■特許権者が主要な競合相手にライセンスを供与しており，ライセンシーによって特許製品に代替し得る低価格な製品が市場に出回っていた事実が、特許製品の売上の低下と侵害との因果関係の証明において考慮され得る。



3. 最新の容認基準

C判決（D判決もC判決を踏襲）

特許権者

- ・被疑侵害者が特許機能を有用と評価していた（開発しようとしていた）
- ・特許機能が、顧客が製品購入の際の判断要素（顧客訴求力）になっている

被疑侵害者

侵害行為と特許権者の売上低下との直接的な因果関係が証明できていない

CAFC

- 多機能を有する電話製品で、「売上の低下と侵害との関係」のみを「侵害と損害の因果関係」の立証方法とすることは誤り。
- 顧客が被疑侵害品を購入するに際して、当該特定の機能が影響を与えたsome connectionを示せばよい。



3. 最新の容認基準

争点	容認基準		
	維持	追加・上書き	新たな基準
【第2要素】 金銭的賠償 の不十分性	第2要素の認否は、 第1要素の認否に従う (第1要素が重要) ← A判決, G判決	—	被疑侵害品が 周辺事業に与える影響が大きい場合 , 金銭的賠償では不十分との認定に有利に働く← C判決

【CAFC】

C判決

■特許権者によるスマートフォンの販売は、スマートフォン単体のみならず周辺事業（アクセサリ、アプリケーション等）にも影響が及び、被疑侵害品が販売されたことによる金銭的賠償額が算出できないとした。

■この金銭的賠償額が算出できないことを根拠として、第2要素の金銭的賠償の不十分性を認定。



3. 最新の容認基準

争点	容認基準		
	維持	追加・上書き	新たな基準
【第3要素】 困窮度の バランス	第3要素の認否は、 第1要素の認否に従う (第1要素が重要) ← <u>地裁判決</u>	—	—
	故意侵害 が認定されると、 被疑侵害者による困窮度 の大きさの主張は制限さ れる← <u>地裁判決</u>		
【第4要素】 公共の利益 への影響	—	4要素の全ての検討が必要 で、人命 に関する製品には終局的差止を適用 しないとす一律的な基準を設けること は不適切← <u>E判決</u>	—
	—	医薬品の選択肢をなくすという理由だ け では公共の利益を害することの証明 は不十分← <u>F判決</u>	—



3. 最新の容認基準

争点	容認基準		
	維持	追加・上書き	新たな基準
【標準必須特許】	—	4要素の全ての検討が必要 で、標準必須特許に終局的差し止めを適用しないとするルールを確立することは不適切← <u>G判決</u>	—

【CAFC】

G判決

- FRAND宣言をしている特許についても、4要素の全てを検討した上で、終局的差止の要否を判断すべき。
- FRAND宣言をした特許権者は第1要素である回復不能な損害を証明することが困難な場合があるとする一方で、終局的差止は、侵害者がFRAND条件に基づくロイヤルティを一方的に拒否した場合や、交渉を不合理に引き延ばす等した場合に適用可能である。



4. 企業実務者に向けての提言

【最新の容認基準の注目点】

- 第2要素（金銭的賠償の不十分性）、第3要素（困窮度のバランス）の認否が、第1要素（回復不能な損害）の認否に従属するため、**第1要素の証明が極めて重要**。
- **第1要素**について、権利行使特許についての機能が顧客訴求力になっていることを示せば侵害と損害の因果関係を証明できる可能性があり、**証明方法の選択肢が広がった**。
- **第4要素**の公衆衛生に関する製品、または、**標準必須特許**に関する技術であるという特殊性を理由とした例外的な終局的差止の回避を認めず、**4要素テストを検討した上で、終局的差止を認める可能性**がある。



4. 企業実務者に向けての提言

【特許権者側への提言】

第1要素（市場データの収集）

- 第1要素（回復不能な損害）の売上の低下と侵害との関係を証明するために、知財部門とマーケティング部門とが連携して、被疑侵害品に関する市場データを、日頃から収集しておくが良い。
- 顧客訴求力（多機能を有する被疑侵害品が多種多様な顧客に提供されている場合）に関する市場データについても、知財部門とマーケティング部門とが連携して、市場データを、日頃から収集しておくが良い。



4. 企業実務者に向けての提言

【特許権者側への提言】

第1要素（第三者へのライセンス提供）

- 将来に差止訴訟を提訴する可能性があるかを確認した上で、ライセンス可否を判断。
- 差止めたい競合他社がいる場合には、第1要素の認否に影響しないように、その相手と競合する（顧客が重複する）市場へのライセンス提供は控える等、社内での事前検討をすべき。



4. 企業実務者に向けての提言

【特許権者側への提言】

第2要素（周辺事業に与える影響）

- 被疑侵害品が周辺事業に与える影響が大きいという事実について、社内・社外の双方の専門家から情報収集しておく、金銭的賠償だけでは不十分という判断を導ける可能性が高まる。



4. 企業実務者に向けての提言

【特許権者側への提言】

第3要素（故意侵害）

- 第3要素についての被疑侵害者からの抗弁を回避し、終局的差止の可能性を高めるために、**故意侵害の証拠を収集**すべき。

第4要素（公共の利益に係る製品）

- 第4要素について、**公共の利益に係る製品であっても、終局的差止が認められる可能性がある**ため、訴訟での選択肢として検討すべき。



4. 企業実務者に向けての提言

【被疑侵害者側への提言】

第1要素（顧客訴求力になっている機能）

- 権利行使特許についての機能が顧客訴求力になっている場合には特許権者に有利な判断がなされる可能性がある。
- 終局的差止のリスクを下げるために、自社製品がこのような特許に関係していないか、**特許クリアランスをより丁寧**に行う必要がある。



4. 企業実務者に向けての提言

【被疑侵害者側への提言】

第1要素（ライセンスの提供有無）

- ライセンスの供与により、市場全体として製品の価格低下が生じている事実が存在すれば、売上の低下と侵害との関係を証明できていない旨の抗弁が可能。
- 特許権者がライセンスを供与していた場合には、その供与の事実だけでなく、知財部門と営業部門とが連携して、ライセンスが市場に与えた影響まで調査すべきである。



4. 企業実務者に向けての提言

【被疑侵害者側への提言】

第3要素（故意侵害）

- 被疑侵害者の故意侵害が認定された場合には、特許権者の困窮度よりも被疑侵害者の困窮度が小さいと認定される傾向がある。
- 競合他社の**要注意特許については、米国弁護士**の鑑定を取得し、故意侵害と認定されるリスクを少なくしておくが良い。



4. 企業実務者に向けての提言

【被疑侵害者側への提言】

第4要素（公共の利益に関係する製品）

- 被疑侵害品が公共の利益に関係する製品の場合であっても、**各要素の抗弁（特に第1要素の抗弁）を準備**すべきである。



5. まとめ

■ 米国特許訴訟は和解で終結する場合も多く、終局的差止に関する判例が十分に蓄積されているとは言えない。

⇒ 今後、本稿で示した最新の容認基準がどのように適用されていくか、地裁・CAFC判例の蓄積が待たれる。

■ 4要素テストの判断に関して、第1要素の証明が、特許権者及び被疑侵害者の双方にとって今後も引き続き重要な要素となってくる。

⇒ 「侵害と損害の因果関係」の証明方法に関するCAFC判決については今後の動向を注視続ける必要がある。

ご清聴有難うございました

終局的差止命令を望む特許権者、
または、終局的差止命令に関する訴状を受けた被疑侵害者の双方の立場において
権利活用(訴訟、交渉等)時における一助になれば幸いです。

詳細は、知財管理誌2019年9月号(掲載予定)をご参照ください。

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

