

特許権に基づく差止請求に対する裁判所判断の動向

国際第1委員会*

抄 録 2006年5月に、米国連邦最高裁判所がeBay v. MercExchange事件の判決を出した。その中で、永久的差止を認容するか否かは、衡平法上従来から確立されている4要件を考慮して決めるべきであり、侵害認定とともに自動的に認容されるものであってはならないと判示された。本稿では、この最高裁判決の影響を考慮し、併せて仮差止を含めて、米国での特許権に基づく差止の現状を分析した。

目 次

1. はじめに
2. 永久的差止
 2. 1 永久的差止の審理手続
 2. 2 eBay事件の概要
 2. 3 eBay最高裁判決以後の判例
 2. 4 考 察
3. 仮差止
 3. 1 仮差止の審理手続
 3. 2 仮差止の判断基準とeBay最高裁判決の影響
 3. 3 考 察
4. おわりに

1. はじめに

特許権に基づく差止の法的根拠である米国特許法283条は、特許により保障された権利の侵害を防止するため、衡平法 (equityエクイティ) 上の原則に従って裁判所が合理的と認める条件に基づいて差止を認めてもよいと規定している。衡平とは、英米法特有の概念であり、法律で制定されたコモンローによる救済では、当事者の十分な保護が図れない場合に裁判所が裁量で認定する救済である。

従来は、侵害と認められると、差止が公益に反するという例外的場合¹⁾を除いてほぼ自動的に永久的差止が認められる所謂オートマチックルールが適用されていた。このため、自らは特許発明を実施していない特許権者であっても、損害賠償金や和解金の金額の引き上げ或は早期の決着を図るための威迫の手段としても差止請求を活用することが少なくなかった。

しかし、永久的差止の判断基準としての従来のオートマチックルールを否定した2006年5月のeBay最高裁判決およびこれ以降の地裁判決は、発明を実施していない特許権者からの差止請求に対する反論が被疑侵害者側に非常に有利なものになり得る可能性を示している。

そこで本稿では、eBay最高裁判決で示された永久的差止の4要件に関し、これ以降の地裁判決を交えた具体的な判断についての検討結果を紹介する。また、特許法上の法的根拠を永久的差止と同じくする仮差止についても、eBay最高裁判決の影響の有無を含めて、その判断基準を中心に紹介する。

* 2006年度 The First International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお本稿は、2006年度国際第1委員会第3WGの村井賢郎(WGリーダー, 東芝), 赤井勇一(荏原), 小笠原松幸(日本電信電話), 草皆茂則(日産自動車), 楠見敏則(富士写真フイルム), 佐藤健作(日本電気), 長谷川智久(シャープ), 山下正和(副委員長, ソニー)による検討の結果をまとめたものである。

2. 永久的差止

2.1 永久的差止の審理手続

永久的差止は、裁判所により被疑侵害者の侵害行為が認定され、損害賠償額等が認定された後に判断される。従って、侵害が認定されると差止請求が認容される日本と異なり、米国では侵害の認定と別個に永久的差止の適否が審理される。差止請求が認容される場合、終局判決後の侵害行為の停止が命令される。一方で差止請求が棄却される場合、将来の侵害に対するロイヤルティが認定され、被疑侵害者に対し強制的な実施権が付与される傾向にある。

2.2 eBay事件の概要

eBay(E社)は、インターネット上で商品の販売やオークションを行っている会社である。一方、MercExchange(M社)は、インターネット上の電子市場における売買を行うビジネスモデルの米国特許を有しているが、自らは発明を実施せず、専ら特許ライセンスビジネスを生業としている。M社は、E社とのライセンス交渉が不調であったため、同社をバージニア州東部地裁に提訴した。

特許権侵害の認定後になされた差止請求の審理において、地裁は、M社がライセンス専門会社であり特許を自ら実施していないこと等を理由に、差止請求を棄却した。

この控訴を受けたCAFCは、従来から適用している「一般原則として、例外的な事情がない

場合には、特許侵害認容に基づき、永久的差止命令を認める」という所謂オートマチックルールを適用して地裁判決を破棄した。

これを不服としてE社が最高裁に上告した。

最高裁は、衡平法上の確立された原則である4要件テスト(“four-factor test”)をCAFCが適用しなかったことを理由に、CAFCの判決を破棄し差し戻した。すなわち最高裁は、特許権侵害訴訟における差止請求は、同請求を執行することが「衡平」であると裁判所が判断する場合に限り認容されるべきであり、この「衡平」か否かの判断は、以下の4要件テスト、

(第1要件)

永久的差止を認めないと、特許権者が回復できない損害を被ること(Irreparable harm)

(第2要件)

損害賠償等、コモンロー上の救済だけでは、特許権者の損害を十分に償うことができないこと(Inadequate remedy at law)

(第3要件)

原告・被告にもたらされる困難性を比較考量した結果、永久的差止の認容が適当であること(Balance of hardships)

(第4要件)

公共の利益が永久的差止命令によって害されないこと(Public interest)

に基づいて判断されるべきであると判示した。そして、永久的差止を請求する原告は、裁判所がその救済を認める前に4要件の全てを充足させる必要があり、差止請求を認容するか棄却するかの判断は、地方裁判所の衡平に関する裁量行為であると判示した。

最高裁の判決はわずか5頁の判決であり、前記4要件テストを以後どのように下級審裁判所が適用すべきかについてほとんど指針らしい指針を示していない。同最高裁判決は、新ルールを宣言する以外には、下級審の判断を批判するだけに止まっている。従って、eBay最高裁判

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

決以後の判例における展開を注視し、それを検討していく必要がある。

2. 3 eBay最高裁判決以後の判例

(1) 永久的差止請求が棄却された事例

1) z4 Technologies v. Microsoft²⁾

ソフトウェアの不正使用や不正コピーを防止する方法の米国特許を保有するが、自らは発明を実施していないz4 Technologies Inc. (Z社)は、同特許の侵害を理由として、Microsoft Corp. (M社)をテキサス州東部地裁に提訴した。

第1要件に関してZ社は、侵害の認定により第1要件の推定が成り立つと主張したが、地裁はZ社の主張を否認した。第2要件に関して地裁は、Z社の特許はM社製品のごく一部に使われているに過ぎないから、このような場合は金銭的補償で十分と述べたeBay最高裁判決におけるKennedy判事の同意意見に従ってZ社の主張を否認した。

第3要件に関してM社は、自社製品から侵害部分を取り除くために、多数の言語に対応する非常に多くのバージョンの全てを作り変え、パッケージし直すことは非常に困難であることを主張した。これを受け地裁は、第3要件についてもM社に有利と判断した。第4要件に関して地裁は、M社製品が非常に多くの顧客に利用されていることを考慮して差止が広範囲に悪影響を与える可能性を認定し、この要件についてもM社に有利であると判断した。以上のことから、地裁は、Z社の差止請求を棄却した。

2) Finisar v. The DirecTV Group (DTV)³⁾

衛星放送のシステムに関する特許を保有するが自らは発明を実施していないFinisar (F社)はDirecTV (D社)の特許権侵害を理由として同社をテキサス州東部地裁に提訴した。故意侵害が認定されたにもかかわらず、地裁はeBay最高裁判決に従い4要件を検討し、永久的差止

請求を棄却した。

まず、地裁は第1要件についてF社が特許技術を実施しようとしていないことから、特許権者にとって回復不能な損害はないと認定した。また、第2要件について強制的なライセンスを与え金銭的に救済することで十分損害が補償されると認定しいずれもD社優位に判断した。

さらに第3及び第4要件についてもD社優位に判断した。その理由として、衛星放送事業が2社による独占であることから、差止はD社を破産に追いやり事業の独占を許してしまうこと、差止をすることにより何千ものD社の従業員に悪影響を及ぼすこと、1,500万もの視聴者は視聴サービスを失うこと、を挙げた。以上より地裁は、F社の差止請求を棄却した。

3) Paice v. Toyota⁴⁾

ハイブリッド自動車(HEV)に関する特許を保有するが、自らは発明品および競合製品を製造することなくライセンス料を収入源とするPaice LLC (P社)は、この特許権の侵害を理由として、Toyota Motors Corp. (T社)らをテキサス州東部地裁に提訴した。

まず第1要件に関して地裁は、差止を認めないことがP社のライセンス事業を滞らせていること、および金銭的救済がP社のライセンス事業を救済出来ないことのいずれについてもP社が証拠を示していないと判断した。更にP社は被疑侵害品と市場で競合していないので、ブランド価値やマーケットシェアの損失の心配もない、として第1要件を否定した。第2要件に関して地裁は、第1要件と同様にP社が証拠を示していないことに加えて、陪審評決の損害賠償額が、侵害されたクレームの範囲はHEV全体に対して非常に小さな部分に過ぎないことを示していること、更にP社がT社に対しライセンスオファーをしていたことから、金銭的救済が妥当と判断した。

第3要件に関して地裁は、差止はT社だけで

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なく販売店・部品供給者等にも影響を与える、HEVの市場拡大を抑制する、更にはT社の名誉を傷つける、というT社の主張を認めた。一方で、差止が認められないとP社の事業が消滅する、とのP社の主張については、先の第1要件、第2要件の判断と同様にその証拠を示していないとして認めず、第3要件も否定した。最後に第4要件に関しては、地裁は、T社の主張した環境への影響については、P社が主張したとおりT社のHEVは、市場で唯一のHEVではないとしてこれを否定したものの、P社は4要件のいずれも立証することが出来なかったとして差止請求を棄却した。

4) Voda v. Cordis⁵⁾

医療用カテーテルについて3件の発明をし特許権を取得した上、専用実施権者に発明を実施させていたVoda博士（V博士）は、この特許権の侵害を理由として、Cordis Corporation（C社）をオクラホマ州西部地裁に提訴した。

故意侵害の認定後になされた永久的差止の審理においてV博士は、そもそも侵害が認定された以上第1要件が推定されるべきであるし、仮に推定が働かないとしても、この特許権の専用実施権者が失ったマーケットシェアは回復不能である旨主張した。これに対し地裁は、侵害の認定により第1要件が推定されるという主張は、eBay最高裁判決に抵触すると述べた。さらに第1要件や第2要件についてV博士が主張した損害は、訴外の専用実施権者が被る損害のみであり、原告であるV博士自身に発生する如何なる損害も特定していないとして、両要件ともV博士は満足していないと認定した。そして、第3要件及び第4要件について判断することなく差止請求を棄却した。その上で、将来の実施についてC社が払うべきロイヤルティを、損害賠償額（過去分）の算定基準を参考に認定した。

(2) 永久的差止請求が認容された事例

1) Wald v. Mudhopper Oilfield Services⁶⁾
Mudhopper（M社）の製品がWald氏（W氏）の販売する製品に関する特許を侵害するとしてW氏はM社をオクラホマ州西部地裁に提訴した。

第1及び第2要件に関して地裁は、W氏のマーケットシェアの損失及び技術革新に関する評判ならびに標準規格として採用されるチャンスの喪失の事実は、回復不能なものであり、金銭で補償できないと認定した。

地裁は、第3要件に関し、W氏の受ける回復不能な損害と比較してM社は何の主張立証もしていないと述べW氏優位に判断した。また、第4要件についても差止が公益に反する事実も認められないと判断し、W氏の差止請求を認容した。なお、M社は被疑侵害品を売らないから差止は不必要と主張したが、侵害を再開しない確証にならないとして地裁は考慮しなかった。

2) TiVo v. EchoStar⁷⁾

デジタルビデオレコーダ（DVR）に関する特許権侵害を理由として、TiVo Inc.（T社）がEchoStar Communications Corp.（E社）らをテキサス州東部地裁に提訴した。

まず、第1及び第2要件に関して、T社は両社が直接的な競合関係にあるため、E社の侵害行為はT社の顧客を失い、マーケットシェアの損失をもたらすと主張した。地裁は、T社の主張を認め、T社は比較的小さな会社で主要製品は1つだけであり、顧客及びマーケットシェアの損失はT社にとって厳しい損害であると判断した。

第3要件に関して、E社主要事業でないDVRの差止はE社主要事業には影響を与えないとのT社主張に対し、E社は金銭による補償で十分な救済になるため、差止が認容されなくともT社事業には影響を与えないと反論した。地裁は、T社の主張を認め、DVRの差止はE社の主要事業に影響を与えない一方、E社の侵害行為は小さな会社であるT社の事業に影響を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

与えると判断した。第4要件に関して、E社は差止が罪のない顧客に買い替えの手間や工数を発生させると主張したが、地裁はE社の顧客に侵害品を利用させ続けることに公益はないと判断した。

以上より、地裁はT社の永久的差止請求を認容した。

3) 3M Innovative Properties v. Avery Dennison⁸⁾

商品広告などに用いられるフィルムを販売する事業を実施し、これに関する特許を保有する3M Innovative Properties Company (3M) らは、Avery Dennison Corporation (A社) 製品の特許権侵害を理由に、同社をミネソタ州地裁に提訴した。陪審ならびに地裁による侵害の認定後、3Mは永久的差止を請求した。

第1ならびに第2要件に関して地裁は、この特許に関してはライセンスしないというビジネス判断の下、一貫してA社へのライセンス供与を拒否し続けた3Mの姿勢を尊重した。具体的には、A社からのロイヤリティによる金銭的補償は、3Mにとって十分とはいえないし、仮に差止請求を却下した際には、3Mは回復不能な損害を被ると判断した。

第3要件に関してA社は、一度差止を認容すれば、喪失した顧客を二度と取り戻せないと主張した。しかしながら地裁は、長期間の訴訟継続中A社の侵害行為の継続のため、既に3Mが大きな不利益を被っている事情を考慮して、この要件に関しても差止容認に肯定的に判断した。第4要件に関しては、商品広告等の用途の発明であることを考慮すれば、差止容認が公共の利益を妨げるものではないと判断した。以上より、地裁は3Mの永久的差止請求を認容した。

4) Smith & Nephew v. Synthes⁹⁾

医療用品に関する特許権を有し、同製品を自ら販売しているSmith & Nephew, Inc. (N社) は、Synthes, Inc. (S社) 製品の特許権侵害を

理由にテネシー州西部地裁に訴えを提起した。

侵害の認定後になされた永久的差止の審理の第1要件及び第2要件に関して地裁は、両者の製品が直接的に競合することを認定した上、N社のマーケットシェアならびにブランド価値の損失は、ともに計算不可能かつ回復不能な損害であると認定した。

第3要件に関しては、N社が被る上記困難性と比較して、S社が差止に際して被るであろう設計回避等は、侵害の当然の帰結に過ぎずN社の困難性を上回るものではないとした。第4要件に関しては、侵害品の排除が公益に資すると判断した。以上の通り判断し、差止請求を認容した。

2.4 考 察

eBay最高裁判決により、4要件の全てについて特許権者が優位であることを立証しなければ、差止が認容されないことが明確化された。実際にeBay最高裁判決後の事件を検討したところ、差止が認容された上記4事件のいずれにおいても、全要件について差止認容に肯定的に判断されている。その一方で、第3及び第4要件について判断することなく差止請求を棄却したVoda事件や、第1及び第4要件について肯定されながら、第2及び第3要件について十分な主張立証がされていないことを理由として差止請求を棄却したKEG事件¹⁰⁾のような事例も見られる。従って被疑侵害者は、4要件のうちいずれか1つの要件について差止に否定的な判断を得ることが出来れば、差止請求を棄却に導く可能性が高いといえる。この点、公益に反するという例外的場合のみ差止請求を棄却したeBay最高裁判決前と大きく異なったポイントといえよう。

4要件を大別すると、差止請求が棄却された場合の特許権者が被る損害に関する第1及び第2要件、差止認容が被疑侵害者にもたらす困難

性と、差止棄却が特許権者にもたらす困難性とを比較する第3要件、差止請求を認容した場合の公益の影響に関する第4要件の3つに大別される。従って、被疑侵害者は、第1及び第2要件に関し、特許権者が被る損害が回復不能でなく金銭的補償で十分に救済されること、第3要件に関し、差止の認容は自己にとって極めて困難なものであること、第4要件に関し、差止は公益に反することを主張する必要がある。

以下、eBay最高裁判決後になされた上記8件の事例をベースに、各要件について被疑侵害者の立場から取りうる主張を説明する。なお、下記の主張はあらゆる状況下において被疑侵害者にとって有効というわけではなく、事件背景によって異なる場合があることを念のため付記しておく。

(1) 4要件の判断要因

1) 第1及び第2要件

永久的差止が認容された4件は、いずれも特許権者と被疑侵害者とが発明の実施品に関して直接的な競合関係を有していたことが判明した。特に、3件^{6), 7), 9)}についてはその多寡に関わらずマーケットシェアの損失が第1及び第2要件の認定に直接的に影響していた。一方で、永久的差止が棄却されたいずれの4件とも、発明を自己実施していないか、自ら実施しているものの被疑侵害者と競合関係になっておらず、マーケットシェアの損失が認められないものであることがわかった。従って、被疑侵害者としては、マーケットシェアの損失の有無が、第1及び第2要件、ひいては差止請求の認否に強く作用していることを認識する必要がある。

その上で、多数の特許が関係する製品において発明が製品全体に占める割合が小さいときは、そのような場合にまで徒らに差止を認容すべきでなく、金銭的補償で十分としたeBay最高裁判決におけるKennedy判事の同意意見に

則り、第2要件に関し差止を棄却する要因となることを認識したい。z4事件では特許が“core functionality”と無関係であるとされ、Paice事件では特許発明がハイブリッドカー全体の価値からすればほんの一部品に過ぎないと判断され、差止を棄却する一要因となった。

また、特許権者がライセンス供与していることは、金銭的補償で十分な救済と認定される1つの要因となる^{3), 4)}。一方で、3M事件に見られるようにライセンスを他社に供与しない事實は、差止棄却が特許権者に回復できない損害を与えると認識され得る点に留意すべきである。

その他、i) ブランド価値の損失(回復不能な損害として認定)、ii) 訴訟の長期化(訴訟中の侵害行為による損害の回復可能性)などがこの要件の要因として考慮されている。

2) 第3要件

特許権者が第1及び第2の要件で優位に立っている場合、差止棄却が特許権者にもたらす困難性は既に認定されていることになる。被疑侵害者としては、それ以上の困難性が差止認容により自らにもたらされることを主張立証しなければ、この要件で優位に立つことが出来ない。

既に被疑侵害品が多数の顧客に販売されている場合や、マーケットシェアが大きい場合は、差止認容に伴う設計変更や製品の回収等の多大なコストを要する主張が差止棄却に作用する^{2), 3), 4)}。ただし、あくまでも特許権者の困難性との比較であり、単なる設計回避の必要性のみがこの要件を充足するわけではないことに留意すべきである⁹⁾。さらに、差止の容認により事業を失い、従業員の解雇や工場の閉鎖を余儀なくされるという主張も展開可能であろう³⁾。

ただし、単純に会社の規模が大きいことは必ずしも優位に作用しないことも留意すべきである。TiVo事件では、T社にとって発明品のビジネスが重要な地位を占めるのに対しE社の中で、被疑侵害品の事業規模が小さいことが、こ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の要件をT社優位に判断させたことの一因になっているからである。従って、被疑侵害者としては、特許権者にとっての発明の実施品の位置づけと、自社にとっての実施品の位置づけを考慮して、必要に応じて上記主張を検討すべきであろう。

この要件は、原告及び被告に生じる困難性・損害等を考慮するものであるから、他に考慮されている要因として i) マーケットシェアの損失の有無, ii) 競合他社の存在, iii) ブランド価値の損失の有無, iv) 訴訟の長期化, v) 被疑侵害者の全売上に対する侵害品の割合(事業規模・従業員数・工場の規模), vi) 企業規模, vii) 顧客への影響, viii) 代替製品の有無等が挙げられる。

3) 第4要件

特許権者及び被疑侵害者が共に発明を実施している状況下^{6)~9)}においては、特許権者が格別の主張立証をしなくとも、被疑侵害品を市場から排除することは公益を害さないとして裁判所は差止認容に肯定的に判断している。従って、この場合被疑侵害者が本要件を優位に導くことは容易でない。

一方で、被疑侵害者のみが発明を実施している状況下^{2)~4)}では、差止の行使により被疑侵害品を排除することが、公益に寄与すると裁判所は判断していない。このような場合、これまでは安全や公衆衛生上の問題のみが検討されてきたが、最近では、それら以外の理由も考慮されている。例えばFinisar事件においては、多数の契約者が番組を視聴できなくなるという事情が、z4事件においては、マイクロソフト社の製品が産官民のあらゆる分野で使用されているという事情が、差止棄却の一要因となっている。ただし、これら安全や公衆衛生とは無関係な要因のみで差止が棄却されるかどうかは今後の地裁、CAFCの判例を分析していく必要があるだろう。

4) その他

eBay最高裁判決では、個人発明家や大学であっても、永久的差止が適当な場合があることが示唆された。しかしながら個人発明家のみが原告となった場合、原告である個人発明家に発生する損害が回復不能であること等を主張立証することは必ずしも容易でないことがVoda事件で示された。専用実施権者が存在する場合は、両者が原告となることで差止が認容される可能性があるため注意が必要である。しかしながら、被疑侵害者を除いて全く特許発明が実施されていない場合や、通常実施権者のみが存在する場合に差止請求が認容される可能性は、現在までの裁判例を見る限り不透明である。

また、故意侵害が差止に与える影響についても検討してみたが、故意侵害で弁護士費用が認められる事件でも、差止請求が棄却されており、関連性は低いと予測される。

3. 仮差止

eBay最高裁判決は、永久的差止に関するものであり、仮差止に関するものではない。しかし両者はともに特許法283条を法的根拠とし、衡平法に関する地方裁判所の裁量行為である点で共通する。このため本稿では、仮差止の手続について簡単に説明した上で、eBay最高裁判決が仮差止に与えた影響についても検討し、仮差止請求された被疑侵害者が取りうる対応について考察した。

3.1 仮差止の審理手続

仮差止は、回復不能な損害を被ることがないよう現状を維持するために、公判前又は公判中から判決が確定するまでに限定して許可される。連邦民事訴訟規則65にはヒアリング等の仮差止の手続が規定されている。ヒアリングは、クレーム解釈及び特許の有効性と侵害分析が短期間に行われるためミニトリアルと言える。仮差止命令を無視すると法廷侮辱罪が適用され

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て厳しい制裁が科せられる。

3. 2 仮差止の判断基準とeBay最高裁判決の影響

上述の通り仮差止は、訴訟中の被疑侵害行為から特許権者を保護するための特別な救済手段であるため、特許権者の勝訴が認定された後に審理される永久的差止と異なり、ディスカバリ等が完結せず証拠が完全に提出されていない段階で判断される。このため、勝訴可能性という判断基準が追加される点が、永久的差止と大きく異なる点である。この基準の下、特許権者は侵害の立証までは要しないが、侵害の立証が概ね確実であることを示さなければならない¹¹⁾。

その他の判断基準は永久的差止と共通する考え方が採用されている。ただし、永久的差止の第1要件と第2要件は、共に差止請求の棄却によって特許権者に生じる被害を考慮するものであり、類似する概念であることから、実務的には、統一的に判断されている。結果として、以下の4つの基準、すなわち、

(第1基準)

特許権者の勝訴可能性が十分なこと
(Likelihood of success)

(第2基準)

仮差止を認めないと、特許権者が回復できない損害を被ること (Irreparable harm)

(第3基準)

原告・被告にもたらされる困難の度合いを比較考量した結果、仮差止の認容が適当であること (Balance of hardships)

(第4基準)

公共の利益が仮差止命令によって害されないこと (Public interest)
に基づいて判断される¹²⁾。

ここで「要件」ではなく「基準」という表現を用いたのは、以下の理由による。すなわち、永久的差止については、eBay最高裁判決によ

り4要件の全てについて特許権者が優位であることを立証しなければならないことが明確化された。しかし仮差止については、第1基準及び第2基準に関して特許権者が優位であることは差止認容の必要条件であるものの、第3基準及び第4基準に関しては必ずしも必要条件でない¹³⁾とされているからである。このことはeBay最高裁判決後においても、目立った変化を見せていない。例えば、Christiana事件¹⁴⁾においては、第3基準に関し両当事者のどちらが優位ともいえないと裁判所は判断したにもかかわらず、仮差止請求を認容している。

さらに、仮差止に関しては、第1基準を特許権者が満足した場合、第2基準についても特許権者優位に判断する推定が働く点でも、永久的差止と異なる¹⁵⁾。eBay最高裁判決後も、依然として第2基準を推定している事例が散見される^{14)、16)}ことから、この点に関しても同判決の影響をあまり受けていないといえる。

以上のように、仮差止は、その法的根拠を永久的差止と同じくするにもかかわらず、今のところeBay最高裁判決の影響をあまり受けていないといえる。

3. 3 考 察

4つの判断基準のうち、第1及び第2基準が極めて重要である。実際に過去の事件を検討したところ、両基準が認められた事件はほぼ全てにおいて差止請求が認容され、逆に両基準のいずれかが認められなかった事件は全て差止請求が棄却されている。特に、第1基準が認められると、第2基準が推定されることから、被疑侵害者はまずは第1基準を否定すべく、特許の有効性及び抵触性についてあらゆる手段を講じて徹底的に争うべきである。

第1基準が認められると、第2基準の推定が働く¹⁷⁾ため、被疑侵害者は第2基準の推定を覆す主張についても準備した方が望ましい。第2

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

基準の推定は、例えば以下の証拠により覆る¹⁸⁾とされている。

- (1) 被疑侵害者が侵害行為を止めている場合、あるいはすぐに止める場合
- (2) 特許権者が対象特許をライセンスしている場合
- (3) 特許権者が侵害訴訟を不当に遅らせた場合

ここで、仮差止の請求に対し、被疑侵害者が設計変更を行わず被疑侵害行為を継続する場合には、上記(1)に基づく主張はできないため、(2)または(3)を主張できないか検討する必要がある。(2)に関しては、特に同業他社に既にライセンスされていないか調査が必要である。また(3)に関し、17ヶ月の遅延は当該推定を覆す¹⁹⁾と判断した事件がある一方、7ヶ月の遅延は当該推定を覆さない¹⁸⁾と判断した事件がある。そのため、7ヶ月程度の遅延では足りないが、少なくとも1年程度の遅延があれば当該推定が覆されうると判断してよいだろう。

一方、被疑侵害者が以下の証拠を示しただけでは第2基準の推定は覆らないとされている。

- (1) 特許権者は市場を独占しておらず他にも侵害者(競業者)が存在する^{18), 20)}
- (2) 被疑侵害者は十分な金銭を有しており特許権者の損害は金銭で補償可能である^{14), 21)}

なお、特許権者が第2基準の推定に依拠するのみならず、回復不能な損害について追加的主張を展開する場合もある。この場合は、当該推定を覆す主張のみでは不十分の可能性がある。第2基準が、上述した通り、永久的差止における判断基準の第1要件と共通した考え方を採用していることから、この際の主張については2.4節を参照されたい。

また、第3及び第4基準についても、永久的差止における判断基準の第3及び第4要件と共通した考え方を採用しており、詳細は2.4節を参照されたい。

以上、4つの判断基準について説明したが、上述した通り永久的差止の場合とは異なり、仮差止の請求が認容されるためには、4つの判断基準全てが必ずしも特許権者側に有利に判断される必要はない。従って、第3及び第4基準に関する主張が有効になる場合もあり得るが、それ以上に第1及び第2基準が極めて重要であるということを改めて強調したい。

4. おわりに

現在のところeBay最高裁判決に基づく判例はまだ少なく、ここに紹介した事例も地裁判決のものであり、今後の動向を見守る必要はある。

しかし、eBay最高裁判決以降、発明の実施をしていない特許権者に対しては差止請求を棄却する傾向にある。特許権者に有利な判決を出す傾向にあり、昨今問題化しているパテントトロールが好んで利用しているとの風評があるテキサス州東部地裁でさえも同様の傾向にある^{3), 4)}ことは大いに注目に値するものと思われる。

本稿が、米国特許権に基づく差止請求に対する主張・抗弁を検討する際の参考となれば幸いである。

注 記

- 1) 69 F.2d 577 (7th Cir. 1934)
- 2) z4 Technologies Inc. v. Microsoft Corporation, Case No. 6:06cv142 (E.D. TX., 2006)
- 3) Finisar Corp. v. The DirecTV Group, Inc, Case No. 1:05CV264 (E.D. TX., 2006)
- 4) Paice LLC v. Toyota Motors Corp. et al., Case No. 2:04cv211 (E.D. TX., 2006)
- 5) Voda v. Cordis Corp., Case No. 03-1512, (W.D. OK., 2006)
- 6) H. Lester Wald, et al., v. Mudhopper Oilfield Services, Inc., et al., Case No. 04cv1693, (W.D. OK., 2006)
- 7) TiVo Inc. v. EchoStar Communs. Corp., 446 F. Supp. 2d 664 (E.D. TX., 2006)
- 8) 3M Innovative Properties Co. v. Avery

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- Dennison Corp., Case No. 01-1781, (MN., 2006)
- 9) Smith & Nephew, Inc. v. Synthes and Synthes-Stratec, Inc. (W.D. TN., 2006)
- 10) KEG Technologies, Inc., et al., v. Reinhart Laimer, et al., 436 F.Supp. 2d 1364 (N.D. GA., 2006)
- 11) Illinois Tool Works, Inc. v. Grip-Pak, Inc., (Fed. Cir. 1990)
- 12) H.H. Robertson, Company v. United Steel Deck, Inc., (Fed. Cir. 1987)
- 13) Reebok International Ltd. v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 31 USPQ2d 1781 (Fed. Cir. 1994)
- 14) Christiana Indus. Inc. v. Empire Electronics, Inc., Case No. 06cv12568 (E.D. MI., 2006)
- 15) Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co., (Fed. Cir. 1983)
- 16) Sanofi-Synthelabo v. Apotex Inc., Case No. 02cv2255 (S.D. NY., 2006)
- 17) Roper Corp. v. Litton Sys., Inc., 757 F.2d 1266, 225 USPQ 345 (Fed. Cir. 1985)
- 18) Polymer Technologies, Inc. v. Bridwell, 103 F.3d 970, 41 USPQ2d 1185 (Fed. Cir. 1996)
- 19) High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Industries, Inc., 49 F.3d 1551, 33 USPQ2d 2005 (Fed. Cir. 1995)
- 20) Pfizer, Inc., et al., v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al. (Fed. Cir. 2005)
- 21) Atlas Powder Co. v. Ireco Inc., 773 F.2d 1230, 227 USPQ 289 (Fed. Cir. 1985)

(原稿受領日 2007年3月2日)

