

# eBay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\*

**抄 録** 2006年のeBay判決が、特許侵害に関する終局的差止命令の請求事件に於いて、4要素テストの適否をどう判断すべきか、裁判所側に大きな影響を与えたと言われている。それは、とりもなおさず、裁判所の認容・否認判断の影響を直接受ける差止請求事件の請求側、被請求側の双方に対しても、その判断の方向性を見極める上で大きなインパクトを与えていると考えられる。米国籍以外の企業が差止請求事件に関わるケースも頻繁に発生しており、我々日本企業も他人事ではない状況にある。

本稿では、差止請求事件の4要素テストに対する裁判所の判断が比較的成熟してきたと思われる近年(直近3年間)の地裁及びCAFC判決を対象に、4要素の判断基準の傾向を調査・分析し、請求側・被請求側が熟慮すべき事項、課題等について考察した。

## 目 次

1. はじめに
2. 差止請求事件の傾向
3. 4要素についての最近の判断傾向
  3. 1 第1要素：回復不能な損害
  3. 2 第2要素：金銭的賠償の不十分性
  3. 3 第3要素：困窮度のバランス
  3. 4 第4要素：公共の利益への影響
  3. 5 まとめ
4. 標準必須特許による差止請求
5. ITCにおける救済措置と4要素テスト
  5. 1 救済措置とその要件
  5. 2 救済措置の例外
  5. 3 NPEのITC利用
6. おわりに

## 1. はじめに

2006年5月のeBay事件最高裁判決<sup>1)</sup>(以降、eBay判決という)から約8年の歳月が経過した。同判決は、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(Permanent Injunction)の自動的な発令を

妥当とした連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判断に対し、従前の原則論に立ち、同命令を自動的に認める一般的なルールは存在しない旨を判示した。同時に、終局的差止命令の適否にあたっては、従来から用いている「4要素テスト」(①回復不可能な損害、②金銭的賠償の不十分性、③原告・被告間の困窮度バランス、④公共利益への影響)を厳格に行った上で判断するよう、CAFCに軌道修正を促したものである。ただし、同判決は、どのような条件の下で差止めを認めるべきでないかについては、明確なガイドラインを示していない。

さらに、特許侵害訴訟にあつては、裁判官の裁量権が認められていない法律(コモン・ロー)上の救済措置である損害賠償とは違い、差止め(Injunction)は、裁判官の裁量権が認められている衡平法(エクイティ、正義公正)上の救済であるため、4要素テストを実際に各事件に適用するに際し個々の判事の判断に微妙な差異が

\* 2013年度 The First International Affairs Committee

生ずることは避けられないと思われる。

このため、地裁判決やCAFCでの判示を紹介した統計データや4要素テストの判断に関する代表的な判例を紹介した論説等<sup>2)~4)</sup>は過去に見られるものの、差止認定要件の各要素につき、その適否傾向について実務上の指針となるような判断基準（ガイドライン）は示されていないと思われる。

そこで本稿では、2010年までの代表判例や統計データを踏まえつつ、2011年以降から最近までの特許侵害訴訟における連邦地方裁判所（以降、地裁という）、CAFCでの差止請求事件を新たな調査対象とし、最高裁のeBay判決が示した大まかな判断基準が個々の事件でどのように運用されているか、差止めの適用と不適用で判断が分かれた具体的な境界線がどのあたりにあるかの分析をした。

また、標準必須特許に関する（F）RAND（（Fair）Reasonable And Non-Discriminatory）条項が差止適否の判断にどう影響するのか、ITC（米国国際貿易委員会）の事案にeBay判決が影響を及ぼしたようなものがあるかについても調査した。

なお、本稿は、2013年度の国際第1委員会第2ワーキンググループの堤昌之（リーダー、日産自動車）、磯貝裕（本田技研工業）、伊藤隆（ブラザー工業）、小川禎（日本電信電話）、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）が作成した。

## 2. 差止請求事件の傾向

ヒューストン大学ローセンターの調査<sup>5)</sup>では、eBay判決後の2006年から2012年までの終局的差止が請求された事件について、認容及び否認された地裁判決217件がリストアップされている。これらのデータを判決年別に整理する

と、認容率は2006年から2012年まで大きな変化が見られないが、2011年以降においては終局的差止を請求する事件数が減少していることが分かる。（図1参照）

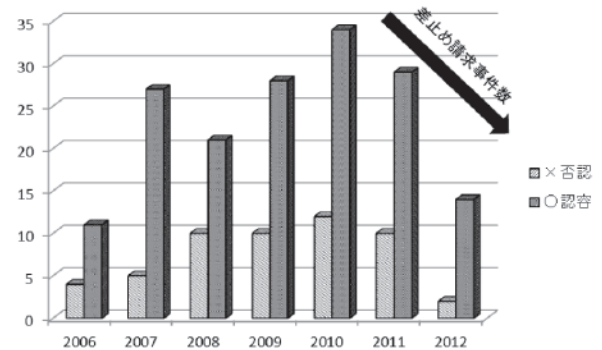


図1 終局的差止め事件の認容／否認件数

これは、eBay判決直後に対し4要素テストにおける判断基準の成熟化が進んだ結果として差止請求事件数が減少している、或いは救済措置をITCへ求める方向へ移行したものと推察される。

そこで、我々は、昨今における4要素テストの判断基準の傾向を確認することが重要であると考え、2011年から2013年（一部）までの地裁及びCAFC判決を含む27件の差止請求事件（図

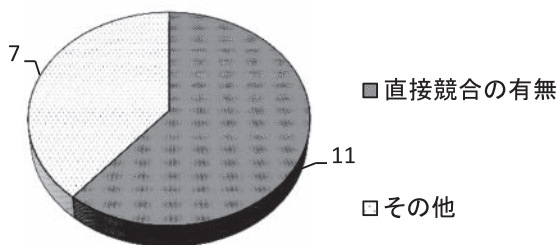
Year	Plaintiff	Defendant	Court
2011	Accentra Inc.	Staples, Inc.	CAFC
2011	O2 Micro Intern. Ltd.	Beyond Innovation Technology Co., Ltd.	CAFC
2011	Robert Bosch LLC	Pylon Mfg. Corp.	CAFC
2011	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Glenmark Pharmaceuticals Inc.	D.N.J.
2011	Mytee Products, Inc.	Harris Research, Inc.	CAFC
2011	Belden Technologies Inc.	Superior Essex	D.Del.
2011	Pozen Inc.	Par Pharmaceutical, Inc.	E.D. Texas
2011	Midtronics, Inc.	Aurora Performance Products	N.D.Ill.Div.
2011	LG Electronics U.S.A., Inc.	Whirlpool Corp.	D.Del.
2011	Metso Minerals, Inc.	Powerscreen Intern.	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.	D.Del.
2012	Fractus, S.A.	Samsung Electronics Co., Ltd.	E.D. Texas
2012	Apple, Inc.	Motorola, Inc.	N.D.Ill.Div.
2012	Merial Ltd.	Cipla Ltd.	CAFC
2012	Streck, Inc.	Research & Diagnostic	CAFC
2013	Versata Software, Inc.	SAP America, Inc.	CAFC
2013	Tyco Healthcare Group LP	Ethicon Endo-Surgery, Inc.	D.Conn.
2013	VimnetX Inc.	Apple Inc.	E.D. Texas

図2 詳細検討を行った差止め請求事件リスト(27件)

2参照)を抽出し、4要素毎の争点をグループ化することで、その傾向を整理した。

なお、要素毎にグループ化したデータは、それぞれの要素が争点とならなかった事件について母集団より除外している。

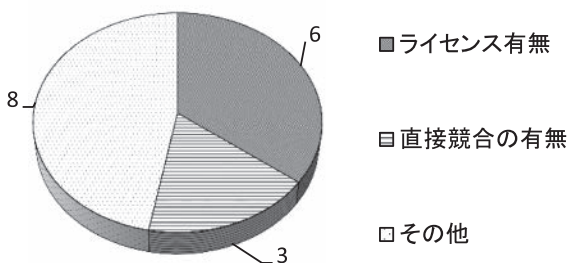
図3は、4要素テストにおける第1要素(回復不能な損害)の争点をグループ化したものである。グループ化できない「その他」を除くと、特許権者と被疑侵害者とが直接的に競合しているかを議論している「直接競合の有無」が支配的な結果となっている(11/18件)。



※ 該要素が争点となっていない事件を除く

図3 第1要素の論点

図4は、4要素テストにおける第2要素(金銭的賠償の不十分性)の争点をグループ化したものである。同様にグループ化できない「その他」を除くと、特許権者がライセンス活動を行

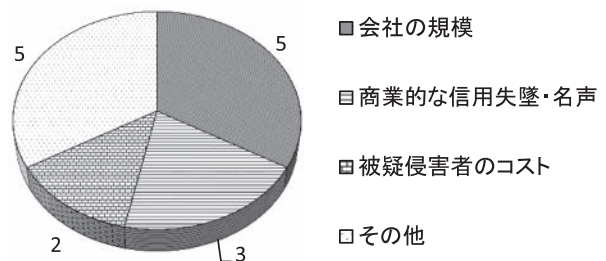


※ 該要素が争点となっていない事件を除く

図4 第2要素の論点

っていたか否かを議論した「ライセンス有無」が多数を占めている(6/17件)。また、第1要素における「直接競合の有無」が第2要素の争点においても抽出され、第1要素と第2要素の関連性が伺える結果となっている(3/17件)。

図5は、4要素テストにおける第3要素(原告・被告間の困窮度バランス)の争点をグループ化したものである。第3要素を争点とした事件の母集団は、第1、第2要素を根拠として差止めが認容されなかった事件、即ち第3要素が争点となっていない事件が多く、第3要素自体を争点とした事件数は、第1、第2要素を争点とした事件数に比して少なかった。第3要素においては、特許権者または被疑侵害者側の一方が他方に対して企業体としての規模を争点に第3要素の充足を議論した事件が比較的多く見受けられた(5/15件)。また、被疑侵害者側が主張する「商業的信用の失墜」を争点としたグループや(3/15件)、さらに「被疑侵害者のコスト」を争点としたグループが続く(2/15件)。



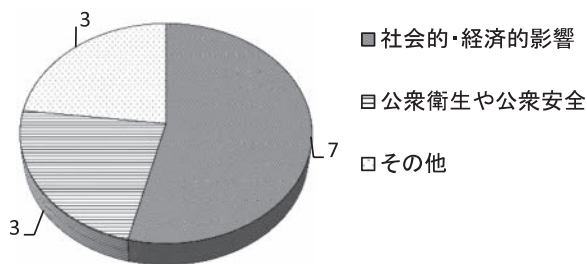
※ 該要素が争点となっていない事件を除く

図5 第3要素の論点

図6は、第4要素(公共利益への影響)の争点をグループ化したものである。第4要素は、「社会的・経済的影響」を争点としたグループ(7/13件)と、「公衆衛生や公衆安全」を争点としたグループ(3/13)が存在する。また、第4要素を争点とした事件数においても第3要素と



同様に、第1、第2要素を争点とした事件数に比して少ない傾向を有している。



※ 該要素が争点となっていない事件を除く

図6 第4要素の論点

以上、2011年以降における地裁及びCAFC判決を対象とした、4要素テストの各要素にて挙げられた争点の傾向を示したが、次項より、各争点に対し裁判所が下した判断について、要素毎に事例と共に考察する。

### 3. 4要素についての最近の判断傾向

#### 3.1 第1要素：回復不能な損害

第1要素は、侵害による特許権者の損害が回復不能であることを要件としている。回復不能な損害とは、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や、評判やブランド名に悪影響があることが挙げられる。例えば、侵害行為により市場シェアが奪われ、それを奪還するために価格を下げざるを得ない場合、被疑侵害行為に対する逸失利益やロイヤリティといった金銭的な損害賠償だけでは十分でない。侵害行為が無くなったとしても、価格を元に戻すことは困難であり、将来にわたり不利益（回復不能な損害）を被るからである<sup>6)</sup>。

回復不能な損害が生じる状況として認定されるためには、前掲した図3に見られるように被疑侵害者と特許権者が直接競合していることが

重視される。直接競合していながら差止めが却下された事例は少なく、裁判所は直接競合していることを差止認容のための重要な判断基準として扱っている。なお、eBay判決直後は当事者が直接競合していないにも関わらず、差止めが認容された例が存在したが、今回調査した判決においてはそのような事例は見当たらなかった<sup>7)</sup>。

本節では、裁判所が認定する直接競合とはどの程度の競合を指すのか、最近の判決からその傾向を分析する。

#### (1) 当事者のみの競合関係により、差止めが認容された例

##### Sanofi-Aventis事件<sup>8)</sup>

血圧降下薬配合剤Tarka®に関するSanofi-Aventis事件において、被疑侵害者のジェネリック薬が発売されるまでは特許権者はTarka®市場において100%のシェアを維持していた。しかし、被疑侵害品の販売後には特許権者のシェアは1/3まで低下し、価格も下げざるを得なかった。このことから直接競合による回復不能な損害があると認定され、差止めが認容された。

#### (2) 当事者以外に競合する第三者が存在した例

##### Belden Tech事件<sup>9)</sup>

一方、市場シェアの低下があっても直接競合していないと判断された事例もある。ネットワーク用銅ケーブルに関するBelden Tech事件において、被疑侵害品の発売後に、特許権者の市場シェアが24%から15%に落ち込んだが、被疑侵害者の市場シェアは4%から11%に上昇した。一見すると侵害行為と特許権者の損害に関連がありそうだが、両者合わせて市場全体の25%程度のシェアしかなく、他に競合他者が多数存在することを考慮すると、特許権者の市場シェアの落ち込みが必ずしも侵害行為が原因であ

るとは言えないと裁判所は判断した。特許権者は侵害行為による価格の下落についても主張したが、業界全体の傾向として市場価格が下落していたという事実から、侵害行為との関連性は認められなかった。

なお、当事者以外に競合他者が存在する場合であっても、回復不能な損害が発生していると認められた事件としてAcumed事件<sup>10)</sup>やK-TEC事件<sup>11)</sup>がある。Acumed事件では、特許権者は被疑侵害者に比べて会社の規模が小さい上に、特許製品は特許権者の主力製品であることから、第3要素を考慮した時に特許権者の不利益の方が大きかったという特別な事情が存在することを裁判所は指摘している。

Belden Tech事件では特許権者の銅ケーブルの売上げは会社全体売上げの1割以下しかなく、Acumed事件のような主力製品とはみなされなかった。

### (3) 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された例

#### VirnetX事件<sup>12)</sup>

侵害行為と特許権者の損害に関連性があったとしても、直接競合していないと判断された事例もある。セキュリティソフトに関するVirnetX事件において、特許権者は特許製品であるセキュリティソフトを開発した。一方、被疑侵害者は特許発明を実施したハードウェアを販売していた。このような状況では、被疑侵害者の存在は、特許権者による特許製品の販売を妨げておらず、特許権者の損害は被疑侵害者の売上げに限定されている。つまり、被疑侵害者の侵害行為が無かったとしても、特許権者の売上げが増えるわけではない。このように、得べかりし売上げが無い状況では、直接競合していないと判断される。

同様に、携帯電話のアンテナに関するFractus事件<sup>13)</sup>でも、直接競合が否定されてい

る。特許製品である携帯電話のアンテナを販売している特許権者と、被疑侵害品となるアンテナを組み込んだ携帯電話を販売している被疑侵害者の間には直接競合は無く、携帯電話の販売により特許権者に回復不能な損害が生じているとは言えないと判断された。

### (4) 当事者同士は直接競合していないものの、各々の顧客は直接競合しており、差止めが認容された例

#### Mytee Products事件<sup>14)</sup>

特許権者と被疑侵害者の直接競合は、当事者同士の競合に限定されないと判断された事例もある。掃除機に関するMytee Products事件において、特許権者はカーペットクリーニングのチェーン店を運営しており、特許製品を各チェーン店にのみ販売していた。被疑侵害者は被疑侵害品を独立系のカーペットクリーニング店に販売していた。特許権者と被疑侵害者は業態が異なるため、直接競合していないものの、各々の顧客は直接競合しており、特許権者には回復不能な損害が生じていると裁判所は認めた。

### (5) 提訴タイミングが争点となった例

#### LG Electronics事件<sup>15)</sup>

直接競合とは別に、提訴するタイミングによっては回復不能な損害が認められないことがある。冷蔵庫に関するLG Electronics事件においては、被疑侵害品が市場に出ってから数年経っており、今更差止めたとしても特許権者は利益を得ることは無いと判断され、差止めが却下された。同様に、Tyco Healthcare事件<sup>16)</sup>においても、被疑侵害品が出現したときに直ぐに差止めを請求しなかったことを理由の1つとして差止めが却下されている。

ただし、地裁から控訴審の公判まで3年経過していても、その時間の経過は特許権者の責めに帰すものではないため、差止めが認容された

というO2 Micro International事件<sup>17)</sup>もある。なお、当然ながら地裁においては、時機を逸することなく提訴する必要がある。

#### (6) 第1要素のまとめ

このように、単に特許権者と被疑侵害者が競合しているという事実だけでは、直接競合の認定には不十分である。被疑侵害者の行為が、直接的に特許権者の損害に結びついている事を立証しなければならない。言い換えれば、被疑侵害者の行為以外の要因によって特許権者に損害が発生している場合は、直接競合は認められない傾向にある。

従って、2者競合の場合は、特許と被疑侵害者が特許権者に与える損害との関係性が明瞭であるため、直接競合に基づく回復不能な損害の立証が容易である。一方、3者以上で競合している場合は特許と被疑侵害者が特許権者に与える損害との関係性が複雑になるため、直接競合による回復不能な損害の立証が困難となる。しかしながら、3者以上の競合においては、例えば、市場における当事者のシェアの大きさや、競合製品が特許権者にとって主力製品であるか等が考慮されることで、回復不能な損害の存在が認定されることがある。

なお、市場において、特許権者の損害が被疑侵害者の売上げに限定されている場合には、特許権者にとって得べかりし売上げが無いとして、直接競合しているとは認められないことがある。また、当事者同士が競合していないとしても、当事者の顧客同士が直接競合している場合は回復不能な損害が認定されることにも注意が必要である。

### 3. 2 第2要素：金銭的賠償の不十分性

第2要素は、金銭的賠償だけでは特許権者の損害を補償するには不十分であることを特許権者に立証するように要求する。

金銭的賠償の不十分性に関する実際の地裁での争点は、前掲した図4に見られるように、特許権者側のライセンスの有無を争点にしているものが6件と多く、第2要素の争点ではこれが最も多かった。特許権者がライセンスを拒否していれば、特許権者にとって金銭的賠償では不十分であることが推察され、これに基づき金銭的賠償では不十分であると判断される可能性がある。一方で、ライセンスによって金銭的な補償を受けた特許権者であれば、金銭的賠償で十分であり、終局的差止は不要だという被疑侵害者の抗弁となる。

本稿では、最近の判決では具体的にどのような判断されているのかを、この6件を分類し、説明する。

#### (1) ライセンスが争点となり、かつ、金銭的賠償では不十分と判断された例

##### Sanofi-Aventis事件

本事件は3. 1第1要素(1)でも記載した事件であり、直接競合に基づく回復不能な損害の存在が認定された事件であるが、特許権者であるSanofi-Aventisは、過去にライセンスを拒否したという事実があった。地裁は、第2要素の判断において、過去にライセンスを拒否したという特許権者の主張を採用し、本件は金銭的賠償では不十分であると判断した。

##### Metso Minerals事件<sup>18)</sup>

特許権者であるMetso Mineralsは、自らが特許に係る製品を実施しており、他社へのライセンスを拒んできた。地裁において、特許権者は、他社へのライセンスを拒んできた経緯があるという事実を説明した。地裁は、本事件において、直接競合に基づく回復不能な損害を認定した上で、上記の事実を採用し、本件は金銭的賠償では不十分であると判断した。本事件はライセンスを拒否したという点でSanofi-Aventis事件と共通する。



なお、上記の判決以外に、特許権者がライセンスを許諾しているにも関わらず、被疑侵害者による侵害行為に対する金銭的賠償では不十分であると判断したO2 Micro International事件がある。

本事件は3. 1第1要素(5)でも紹介した事件であり、直接競合に基づく回復不能な損害の存在が認められた事件である。被疑侵害者であるBeyond Innovationは、特許権者であるO2 Micro Internationalが第三者(Samsung)にライセンスしていることを理由に、終局的差止によらず金銭的賠償が適切であると主張した。

これに対して、控訴裁判所は、第三者であるSamsungは、被疑侵害者であるBeyond Innovationとは異なり、特許権者とはサプライヤーとカスタマーというビジネスでの関連性を持った特殊な関係であることに着目した。この場合、サプライヤーからの当該ライセンスによる収入は、単純に侵害による損害回復のみの側面だけではないなどの状況があるから、金銭的賠償では不十分であると判断した。

## (2) ライセンスが争点となり、かつ、金銭的賠償で十分であると判断された例

### Apple事件<sup>19)</sup>

地裁は、回復不能な損害の存在を認めなかった上で、第2要素の判断において、特許権者であるAppleが過去にライセンス活動を行っていることから、特許・商標がプライスレスであるといえないとし、終局的差止の判断に際し、本件は金銭的賠償で十分であると判断した。

### Belden Tech事件

本事件は3. 1第1要素(2)でも紹介した事件であり、回復不能な損害の存在は認められなかった。第2要素に関し、特許権者であるBelden Techは被疑侵害者であるSuperior Essex Communicationsにライセンスを申し出たという事実があった。また、他社にもライセンスする意

図があったと考えられた。被疑侵害者であるSuperior Essex Communicationsは、上記の事実は、終局的差止を判断するに際して、本件が金銭的賠償で十分であることを裏付けていると主張し、この主張が地裁に採用された。

なお、金銭的賠償で十分だと判断するために、ライセンス活動の事実を要求するのか、それとも、ライセンス許諾の事実を要求するのかについて裁判所が言及した事件としてLG Electronics事件がある。

### LG Electronics事件

特許権者であるLG Electronicsは、ライセンス活動を行っていたという事実があった。しかしながら、地裁は、回復不能の損害の存在を認めなかった上で、終局的差止を判断するに際して、特許権者がライセンス活動していたという事実だけでは、金銭的賠償が適切だという判断にはならないと判じた。そして、金銭的賠償で十分であると判断するためには、特許権者が、ライセンスによる金銭的補償を受け入れたということを証明しなければならないということに言及した。

## (3) 第2要素のまとめ

これらの事件においては、事件によって、ライセンス活動の事実だけで金銭的賠償で十分であると判断する場合がある一方、実際にライセンスが存在することまで立証しない限り金銭的賠償で十分としない場合もあり、どこに明確なガイドラインがあるのかはこれらの判決からは確信できなかった。

また、LG Electronics事件においても、ライセンスによる金銭的補償を受け入れたということを証明しなければならないと言及したものの、具体的にどのように金銭的賠償を受け入れたのか立証すべきかの指針もなかったために、実務上の指針を導き出すことは難しい。

一方で、これら金銭的賠償で不十分であるこ

とを判断するためにライセンスに関する事項を争点とした6つの事件について、第1要素と第2要素との関係と比較すると、いずれも第1要素が認定されていない事件については、第2要素も認定されておらず、第1要素が認定された事件については、第2要素も認定されていることが分かった。

これを考慮すると、これは、Metso Minerals事件の中で地裁が述べるとおり、この要素は第1要素と従属的な関係にあるようである。

### 3. 3 第3要素：困窮度のバランス

第3要素は、特許権者と被疑侵害者との間の困窮度のバランスを考慮して、衡平法上の救済が正当化されること、を要件としている。すなわち、終局的差止命令が下された場合の被疑侵害者の困窮度が、終局的差止命令が下されない場合の特許権者の困窮度よりも小さいことを要件としている。

今回調査した判決においては、第3要素に関し、前掲した図5に見られるように、会社としての規模が争点となった事件が5件と最も多かった。以下に被疑侵害者が差止めを免れるために、被疑侵害者の会社の規模が小さいことを主張した2つの事件と、反対に特許権者が差止めをするために、特許権者の会社の規模が争点となった3つの事件を紹介する。

#### (1) 被疑侵害者の会社の規模が小さいという理由では、差止めを免れなかった例

Robert Bosch事件<sup>20)</sup>

フロントガラスのワイパーブレードに関する特許侵害について争われた本事件では、特許権者が多様な製品群を擁する国際的な複合企業であるのに対し、被疑侵害者はワイパーブレードの製造販売に特化した小さな国内企業という関係がある。被疑侵害者は、差止命令が下された場合に被る困難は、差止命令が下されない場合

に特許権者が被る損害よりも甚大であると主張した。CAFCは、特許権者の回復不能な損害の存在を認定し、金銭的賠償では不十分であると判断した上で、単に被疑侵害者の会社の規模が小さいとか、侵害品が主力製品であるということ根拠に差止めから逃れることはできないと判示し、第3要素が充足されると認定した。

Merial事件<sup>21)</sup>

動物用の薬に関する特許侵害について争われた本事件では、被疑侵害者は特許権者に比べて規模が小さく、差止めが被疑侵害者のビジネスに重大な影響を及ぼす一方、侵害を継続しても特許権者の将来を深刻に脅かすものではないと、被疑侵害者は主張した。これに対し、CAFCは回復不能な損害の存在を認めた上で、被疑侵害者の主張を採用せず、第3要素が充足されると認定した。

上記2つの事件において、CAFCは被疑侵害者の主張を採用しなかった。その理由は、侵害品を製造・販売するというビジネスを選択した者は、差止めによって侵害品ビジネスが崩壊しても、差止回避の訴えを聞き入れてはもらえない、という過去の判決<sup>22), 23)</sup>の一節に依拠している。

#### (2) 特許権者の会社の規模が小さいという理由では、差止めを認めるのに不十分とされた例

ActiveVideo事件<sup>24)</sup>

テレビシステムに関する特許侵害について争われた本事件では、CAFCは、これまで紹介した2件とは異なり、回復不能な損害の存在を認めていない。そして、第3要素については、被疑侵害者による侵害が賠償されなければ小規模な特許権者が深刻な困難を被ることを認めつつも、差止めが必要である証拠はないと判断し、第3要素は充足されないと判示した。さらに、CAFCは、特許権者が小さな会社であるとか、



特許権者のビジネスが被疑侵害者よりもその特許に依存しているという事実は、差止めがなければ特許権者に困難があるということを意味しないと意及している。

上記のActiveVideo事件と同様に、回復不能な損害が認められなかった事件であって、第3要素として、特許権者の会社の規模が争点となった次の2つの事件がある。1つは、Tyco Healthcare事件であり、もう1つは、3. 2第2要素(2)で紹介したLG Electronics事件である。いずれの事件も、特許権者の会社の規模が争点となったが、特許権者への影響が少ないことから、第3要素が認められなかった。

### (3) 第3要素のまとめ

第3要素において会社の規模が争点となった事件は次の2つに分類される。1つは、特許権者に回復不能な損害の存在が認められた場合、被疑侵害者の会社の規模は考慮されず第3要素も認められるというもの。他方、特許権者に回復不能な損害の存在が認められなかった場合、特許権者の会社の規模は考慮されず第3要素も認められないというものである。いずれも、第1要素の認否に対し、第3要素の認否が従属する関係となっていた。

さらに、上記の事件以外にも、特許権者が、被疑侵害者の故意侵害を主張した事件や、被疑侵害者が、仮差止が棄却された後に非侵害を信じて販売を開始したこと、差止めにより市場への製品の投入が遅れると収益が維持できないこと等を主張した事件もあったが、いずれも、第3要素の認否が第1要素に従属しているという結果であった。

今回調査した範囲では、次節で紹介するサンセット条項付で差止めが認められた事件を除き、第1要素が認定されているにもかかわらず、被疑侵害者の主張が認められて第3要素が認定されなかった事件はなかった。

この理由として、第1要素が充足される場合は、特許権者に回復不能な損害が生じるということであるので、当然困窮度のバランスは特許権者側に傾くためと考える。また、第1要素が充足されることにより特許権者側に傾いたバランスを被疑侵害者側に傾かせるのは、被疑侵害者が上記のような点を主張しても容易ではないのであろう。一方、第1要素が満たされない場合、特許権者の損害は金銭的な賠償で十分であるということであるので、差止めが認められなくとも、特許権者の困窮度は小さいと言えるものと推察される。なお、今回の調査対象外ではあるが、3. 1第1要素(2)で紹介したAcumed事件は第3要素の判断が第1要素に影響を与えて、差止めが認められた点で、必ずしも、第3要素が第1要素に従属するとは断言できないことも言及しておきたい。

## 3. 4 第4要素：公共の利益への影響

第4要素は、終局的差止により公共の利益が害されないことを要件としている。第1要素、第2要素においては、特許権者の損害が回復不能であるか否か、その損害は金銭的賠償で十分か否かが判断され、第3要素においては、特許権者と被疑侵害者間の困窮度のバランスが判断されるのに対し、第4要素においては、当事者である特許権者及び被疑侵害者の利益を超えた公共の利益への影響が判断される点において、第4要素は他の要素よりも大局的な判断要素である。第4要素の判断には、少なくとも、公衆衛生、公衆安全の観点と、社会的・経済的影響の観点とがある。

### (1) 公衆衛生が考慮された事件

#### Tyco Healthcare事件

本事件は、3. 1第1要素(5)でも紹介した、手術器具に関する特許侵害について争われたものであり、第1要素から第3要素が認められな

かった事件である。裁判所は、差止めを認めるべきか否かの判断においては、特許権者の権利を守るという観点がある一方、差止めが現在使用されている手術器具を市場から奪ってしまうという観点もあると述べた上で、第4要素については明確な判断を示さずに、第1要素から第3要素が満たされないことを理由に、差止請求を棄却した。

#### Sanofi-Aventis事件

本事件は、3. 1第1要素(1)及び3. 2第2要素(1)でも紹介した事件であり、第1要素、第2要素共に認められた事件である。血圧降下薬配合剤に関する特許侵害について争われた本事件では、差止めを認めずに価格の安い被疑侵害者のジェネリック薬が消費者に提供されることが公共の利益に資するのかが、差止めを認めて特許権者に新薬の研究開発のインセンティブを与えることが公共の利益に資するのかを判断した結果、裁判所は、後者の利益の方が上回ると判断し、第4要素の充足を認め、差止認容判決を下した。

### (2) 社会的・経済的影響が考慮された事件

#### Fractus事件

本事件は、3. 1第1要素(3)でも紹介したものであり、直接競合が無いと認定されて第1要素は認められなかった。アンテナに関する特許を被疑侵害者の携帯電話が侵害するとして争われた本事件では、被疑侵害者の携帯電話ビジネスだけでなく、被疑侵害者のサプライヤーや顧客等の、関係する第三者ビジネスにも打撃を与えるとともに、被疑侵害者の電話の小売業者及びその顧客に悪影響を与えるものであるとして、裁判所は、第4要素が充足されないと判断し、差止めを認めなかった。

#### Apple事件

本事件は、3. 2第2要素(2)において紹介した事件であり、第1要素も第2要素も認められ

なかった事件である。被疑侵害者の携帯電話が特許権者の複数の特許を侵害するとして争われた本事件では、差止めにより顧客が被疑侵害者の携帯電話を購入できなくなることを考慮し、裁判所は、第4要素が充足されないと判断し、差止めを認めなかった。

### (3) サンセット条項付で差止めが認められた例

なお、第3要素及び第4要素に関する被疑侵害者の主張を考慮した結果、裁判所がサンセット条項付で差止めを認めた事件も存在する。サンセット条項付の差止めとは、裁判所が、即時差止めを行うと、被疑侵害者が多大な困難を被り（つまり第3要素が満たされない）、また、公共の利益が害される（つまり第4要素が満たされない）という状況を考慮して、被疑侵害者に一定期間特許の実施を継続させることを許容するものである。これにより、被疑侵害者の困窮度を軽減し、かつ、公共の利益を守り、一定期間後の差止めを認めるものである。

#### Metso Minerals事件

本事件は、3. 2第2要素(1)でも紹介した事件であり、回復不能な損害の存在と金銭的賠償の不十分性を認め、第1要素と第2要素の充足が認められた事件である。産業用重機に関する特許侵害について争われた本事件では、被疑侵害者は、即時に差止めが行われると、被疑侵害者がすでに締結済みの売買契約を破棄しなければならず、被疑侵害者の名声が損なわれると主張した。また、被疑侵害者と売買契約を結んでいた顧客やそのまた顧客の利益が不当に害されることも主張した。裁判所は、第3要素及び第4要素に関する前述の被疑侵害者の主張を一定程度考慮し、差止めが認容される場合には、設計変更が完了するまでの間侵害品の販売継続を認めることを求める被疑侵害者の請求に応じ、判決から約2ヶ月間の販売を認めるサンセット条

項付の差止命令を下した。

#### B. Braun事件<sup>25)</sup>

静脈用カテーテルに関する特許侵害について争われた本事件では、被疑侵害者は自ら15ヶ月間販売の継続を認めるサンセット条項付の差止めの提案を行っていたが、特許権者は即時の差止めを求めている。裁判所は、第1要素と第2要素について、少なくとも被疑侵害者の提示している条件の下では、特許権者の損害は回復不能ではないとし、即時の差止めは不要であると判断した。一方、第3要素と第4要素に関しては、すぐに差止めを行うと、被疑侵害者の製品を使っていた医療従事者が困難な状況に陥ることにより公益が害され、また、それは、被疑侵害者の名声を損なうことにもなると裁判所は判断した。以上より、裁判所は、被疑侵害者の求めに応じ、サンセット条項付の差止めを認めた。

#### (4) 第4要素のまとめ

第1要素や第2要素が充足されない場合、原則的には差止めは認められないが、被疑侵害者が自らサンセット条項付の差止めを求めている場合には、裁判所はそれを考慮し、第1要素や第2要素が必ずしも認められないような状況であっても、一定期間後の差止めが認められることが分かった。

特に、Metso Minerals事件では、裁判所は、ビジネスや顧客の混乱を最小化できるように差止めを認めるのが好ましいと明言しているCAFC判決からの一節<sup>26)</sup>を引用している。このCAFCの一節からも、ビジネス上の影響を低減できるサンセット条項付の差止めは認められやすいと推察される。

一方で、本節で紹介したサンセット条項付で差止めが認められた事件以外の事件では、第2要素や第3要素と同様に、第4要素の認否は第1要素の認否に従属する結果となっていた。

ただし、Tyco Healthcare事件において裁判

所は、第4要素について明確な判断を下していない点に注意したい。Tyco Healthcare事件では、第1要素から第3要素が認められていないことに基づき、第4要素を判断せずに差止請求を棄却した。仮に第1要素から第3要素が認められた場合、裁判所は差止めにより現在使用されている手術器具を市場から奪ってしまうことを選択するだろうか。この点は定かではないものの、手術器具のような人命に係る製品の場合は、第1要素から第3要素の認否に従属せずに第4要素を判断する可能性はあるものと思われる。

### 3.5 まとめ

第1、第2要素は、差止めを認容するために最も重要である、金銭的賠償では補償できない回復不能な損害が特許権者に存在するのかを判断するための要素である。一方、第3要素は当事者の困窮度のバランス、第4要素は公益性と言った差止めが実施された場合の影響を考慮した要素である。

今回の調査では、第1要素が認められたにもかかわらず、第3要素や第4要素における被疑侵害者の主張により差止めが却下に至った事件はなく、第1要素における主張が差止めの認否に強く影響すると言える。

特許権者の立場からすると、被疑侵害者と直接競合していることを立証するのが重要である。例えば、被疑侵害者の売上げにより、特許権者の売上げが下がったこと、また、当事者同士が競合していなくても顧客同士が直接競合していることを立証することが有効である。なお、侵害品が市場に出てから数年経つと、回復不能な損害が存在しないと判断される可能性があるため、提訴タイミングは早いほど良い。

一方、被疑侵害者の立場からすると、第1要素が認められた場合、第2、第3、第4要素で覆すことは難しいため、第1要素の反論を行うことが重要である。つまり、特許権者のシェア



や価格の落ち込みの原因は被疑侵害品の存在以外の原因があることを主張すべきであるといえる。例えば、競合する第三者の存在や、業界全体の価格推移が挙げられる。また、特許権者の損害が被疑侵害者の売上げに限定されている場合には、特許権者の得べかりし売上げが無いことを主張するのも有効である。さらに、提訴するタイミングが遅いことも反論の1つとなり得る。

なお、第4要素で被疑侵害者が反論する場合は、差止めにより公共の利益が害されることを主張する必要がある。医療関係であれば、被疑侵害品が存在しなくなることによる患者の不利益について主張することを考慮すべきである。また、生活必需品のような製品であれば、差止めにより影響を受ける消費者や顧客の規模を主張することが有効である。さらに、製品の設計変更や代替品の提供が可能であれば、自らサンセット条項を提案することも一考に値する。

#### 4. 標準必須特許による差止請求

第3章では要素ごとに最近の判断傾向を検討したが、近年、標準必須特許に基づく差止請求が目撃されていることにも触れておきたい。特に、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により差止請求を行った場合、特許侵害が認定されても、差止請求は認められないという地裁判決が出てきている。

一般的に、標準規格に準拠した場合には、標準必須特許を必ず利用するという側面がある一方で、1つの標準規格に膨大な数の必須特許が関係する場合、全ての必須特許を調査し、そのライセンスを取得することは難しい。従って、特許権者から標準必須特許を侵害しているとして差止請求権を行使されることは、企業、特にメーカーにとっては脅威である。このような脅威を取り除くために、標準化団体は、特許が含

まれる提案技術を標準規格として採用する際には、技術提案者が標準化団体に対し当該特許の実施許諾に関して(F) RAND宣言することを求めている。

しかし、標準化団体が具体的なライセンス料を設定する訳ではない。よって、(F) RAND宣言をしている特許について、何を以って(F) RAND条件に基づくライセンス料とするかは特許権者の自由であると言える。例えば、特許プールを通してライセンスする場合は特許プールが設定するライセンス料を採用することになるであろうし、単独で権利行使する場合は特許権者がライセンス料を設定することになる。従って、前述した標準必須特許の特性を考え合わせると、現状では標準化団体に(F) RAND宣言がされていても、場合によっては不合理なライセンス料の支払を求められる恐れがあると考えられる。(F) RAND宣言をしている特許に関するライセンス料を巡る争いから訴訟に発展した場合、当該特許に基づく差止請求にはどのような判断が下されるのか、2件の事例を検討する。

##### (1) 事例

Microsoft事件<sup>27)</sup>は、(F) RAND宣言した標準必須特許に関して、Microsoftに対してMotorolaがソフトウェアではなく最終製品に対して2.25%の実施料率とするライセンス提案を行ったことに起因したものである。本事件では、Microsoftが、Motorolaが提案する実施料率は不合理なものであり、標準化団体に対する義務違反および契約違反に該当するとして地裁に提訴したのに対し、MotorolaはMicrosoftの特許侵害及びMicrosoft製品の差止の認定を地裁に求めた。地裁は、Microsoftの特許侵害は認められたものの(F) RAND宣言によりMotorolaと標準化団体との間に第三者(Microsoft)に対して(F) RAND条件でライセンスする契約が成立し、かつ、Microsoftは(F) RAND条件でラ

イセンスを受ける意思を示していると判断した。よって、両社間で (F) RAND条件によるライセンス契約が締結されれば、Motorolaは適切に救済されることになるとして、Motorolaに回復不能な損害（第1要素）は認められないと判示した。

Apple事件<sup>28)</sup>は、AppleとMotorolaがクロスライセンスの交渉を行っていた際に、MotorolaがAppleに (F) RAND宣言した標準必須特許に関して、2.25%の実施料率とするライセンス提案を行ったことに起因したものである。本事件では、Appleが、Motorolaが提示する実施料率は不合理であるとして地裁に提訴したのに対し、MotorolaはAppleの特許侵害及びApple製品の差止めの認定を地裁に求めた。地裁は、Appleの特許侵害を認めたものの、Motorolaは、標準化団体に (F) RAND宣言することにより (F) RAND条件によるライセンス料が十分な補償になることを黙示的に認めているものと判断した。よって、Appleが (F) RAND条件を満たすライセンス料の支払いを拒絶しない限り、Motorolaに回復不能な損害（第1要素）は発生せず、また金銭的補償で十分救済される（第2要素）と判示した。現在、CAFCにて審理中である。

## (2) コメント

現在のところ、地裁における判断しか出ておらず、(F) RAND宣言をしている特許に基づく差止請求が提起された場合、4要素がどのように判断されるかは、今後、さらに見守る必要があるが、被疑侵害者側の対応としては (F) RAND条件であればライセンスを受ける意思があることを示すことで、被疑侵害者側の第1要素及び第2要素の立証を困難にすることが差止認容回避のための1つの手段になるものと考えられる。

## 5. ITCにおける救済措置と4要素テスト

### 5.1 救済措置とその要件

ITC (International Trade Commission) は、特許侵害に対する救済措置として、関税法337条 (19 U.S.C. 1337) に基づき、被提訴人に対して、米国への侵害物品の輸入禁止を指示する排除命令と米国内に存在する侵害物品の販売等の不正行為の停止を指示する停止命令を出すことができる。

このとき、ITCの救済判断には、eBay判決の4要素テストは必要とされず<sup>29)</sup>、被提訴人による特許侵害事実が認定され<sup>30)</sup> かつ、提訴人が国内産業要件<sup>31)</sup> を具備していれば、原則として排除命令や停止命令が出される。

### 5.2 救済措置の例外

ITCは、救済要件を満たした場合でも、公共の健康と福祉 (the public health and welfare)、米国経済上の競争条件 (competitive conditions in the United States economy)、米国での競合製品の生産 (the production of like or directly competitive articles in the United States)、米国消費者への影響 (the United States consumers) を考慮し、排除命令や停止命令を出さないことが可能である<sup>32)</sup>。

この例外規定が適用されることは稀であるが、4要素テストの第4要素の判断と類似した判断が行われており、例えば、排除命令や停止命令により米国内の製品供給ができなくなるような場合に適用されてきた<sup>33)</sup>。

また、最近では、スマートフォン等の特許侵害が争われたSamsung v. Appleにおいて、ITCがAppleに対して排除命令及び停止命令の最終決定を出したのに対し、オバマ大統領は、Appleが侵害した特許が (F) RAND義務を伴う

標準必須特許であることを考慮し、ITCの最終決定では米国経済上の競争条件及び米国消費者への影響が十分考慮されていないとして当該決定に対し拒否権を行使している<sup>34)</sup>。

### 5. 3 NPEのITC利用

NPE (Non Practicing Entity) が訴訟を提起した場合、自身で製品販売やサービス提供を行っていないことから、4要素テストの第1要素及び第2要素の立証が難しく、eBay判決後、裁判所における差止請求認容のハードルが高くなっている。

一方、ITCでは、4要素テストについて立証する必要がなく、また、国内産業要件についてはライセンスへの実質的な投資が存在することを立証することができれば救済措置を受けることができるため<sup>35)</sup>、近年、NPEがITCを利用するケースが増えてきている。

これに対して、オバマ政権は、NPEの一形態であるパテントトロールのITC救済措置の悪用を防止するために、2013年6月4日に“White House Task Force on High Tech Patent Issues”<sup>36)</sup>を公表しており、ITCにおける救済措置の判断要件に4要素テストを追加することを立法提案したことから、将来的には、ITCの救済判断に4要素テストが加わる可能性がある。

## 6. おわりに

eBay判決が出されてから約8年の歳月が経過していることもあり、今回我々が調査した2011年以降の差止請求事件からは、裁判所の判断に一定の傾向を見ることができた。我々の分析では、裁判所は、市場における当事者間の関係性を最も重視しているものと確信する。

例えば、市場に特許権者と被疑侵害者以外に第三者が存在する場合は、特許権者の製品価格が下落したその要因を、複雑な市場関係の中からの確に被疑侵害者の行為に基づいて立証する

必要が特許権者には求められる。その一方で、被疑侵害者にとってみれば、その点の立証が特許権者によって正確になされているかを指摘することが重要である、と言ったように、本稿では特許権者と被疑侵害者の関係として種々の市場関係の事件についてその対応について解説を行った。

また、2013年6月4日に“White House Task Force on High Tech Patent Issues”の発表から、4要素テストが、ITCの救済要件判断にも導入される可能性があり、今後、4要素テストへの精通が重要になることは言うまでもない。

さらに、本稿では近年注目されている(F)RAND宣言を行った標準必須特許に関する差止請求事件についても調査した。これまでの事件では(F)RAND宣言している場合に、差止めが認められたものは無い。しかし、ライセンス条件に依拠した争いが今後も増えるのであれば、新しい判決が出される可能性もあり、今後もその動向について注視する必要があると言える。

以上のように、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。

## 注 記

- 1) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)
- 2) 土井悦生, Alex Verbin Chachkes「イーベイ対メルクエクスチェンジ事件がもたらす米国特許訴訟のパラダイムシフト」(パテント 2006 Vol.59 No.9)
- 3) Miku H. Mehta AIPPI事務局訳「eBay v. MercExchange後の特許訴訟における差止め救済」(AIPPI 2008 Vol.53 No.8)
- 4) 「特許権に基づく差止請求に対する裁判所判断の動向」(知財管理 2007 Vol.57 No.7)
- 5) University of Houston Law Center, Post-eBay Permanent Injunction Rulings By District



- Courts-to 5/26/2013, <http://www.patstats.org/Patstats2.html> (参照日：2013. 9. 20)
- 6) Douglas Ellis et al., The Economic Implications (and Uncertainties) of Obtaining Permanent Injunctive Relief after eBay v. Mercexchange, 17 Fed. Cir. B.J. 437
  - 7) 前掲注6)
  - 8) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Glenmark Pharms. Inc., USA, 821 F. Supp. 2d 681 (D.N.J. 2011)
  - 9) Belden Technologies Inc. v. Superior. Essex Communications LP, 802 F. Supp. 2d 555 (D. Del. 2011)
  - 10) Acumed LLC v. Stryker Sales Corp., 551 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2008) なお、本件は2008年の判決であり、今回の分析の対象外である。
  - 11) K-TEC, Inc. v. Vita-Mix Corp., 765 F. Supp. 2d 1304 (D. Utah 2011)
  - 12) VirnetX Inc. v. Apple, Inc., No. 6 : 10-CV-417 (E.D. Tex. Feb. 26, 2013)
  - 13) Fractus, S.A. v. Samsung Electronics Co., 876 F.Supp.2d 802 (E.D. Tex. 2012)
  - 14) Mytee Products, Inc. v. Harris Research, Inc., Nos. 2010-1207, 2010-1226, 2010-1457 (Fed. Cir. Sept. 2, 2011)
  - 15) LG Electronics U.S.A., Inc. v. Whirlpool Corp., 798 F. Supp. 2d 541 (D. Del. 2011)
  - 16) Tyco Healthcare Group LP v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 936 F.Supp.2d 30 (D. Conn. 2013)
  - 17) O2 Micro International Ltd. v. Beyond Innovation Technology Co., No. 2011-1054, (Fed. Cir. Nov. 18, 2011)
  - 18) Metso Minerals, Inc. v. Powerscreen Intern. Distribution Ltd., 788 F. Supp. 2d 71 (E.D.N.Y. 2011)
  - 19) Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 877 F.Supp.2d 838 (N.D. Cal. 2012)
  - 20) Robert Bosch LLC v. Pylon Manufacturing Corp., 659 F.3d 1142 (Fed. Cir. 2011)
  - 21) Merial Ltd., at al. v. Cipla Ltd., at al., 681 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2012)
  - 22) Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986)
  - 23) Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 543 F.3d 683 (Fed. Cir. 2008)
  - 24) ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc., 694 F. 3d 1312 (Fed. Cir. 2012)
  - 25) B. Braun Melsungen AG, et. al., v. Terumo Medical Corp., et. al., 778 F. Supp. 2d 506 (D. Del. 2011)
  - 26) 前掲注23)
  - 27) Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc., 696 F. 3d 872 (9th Cir. 2012)
  - 28) Apple, Inc. v. Motorola, Inc., No. 1 : 11-cv-8540 (N.D. Ill. May 22, 2012)
  - 29) Spansion, Inc. v. International Trade Commission, 629 F. 3d 1331 (Fed. Cir. 2010)
  - 30) 関税法337条(a)(1)
  - 31) 関税法337条(a)(2)(3)
  - 32) 関税法337条(d)(1)
  - 33) Certain Automatic Crankpin Grinders, Inv. No. 337-TA-60, USITC Pub. No. 1022 (1979)
  - 34) [http://www.ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter\\_1.PDF](http://www.ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF) (参照日：2014. 1. 14)
  - 35) 知財管理 Vol. 63 No. 6 pp.943-953 (2013)
  - 36) <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues> (参照日：2014. 1. 14)

(原稿受領日 2014年2月28日)