

近年における終局的差止の容認基準 (eBayの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5月eBay最高裁判決以降、特許権侵害が認められた際の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されることになった。当委員会は、2014年にeBayの4要素テストに関する終局的差止の容認基準について研究した論説を発表した。その後、最新の容認基準がどうなっているかを確認するために、2015年以降の連邦巡回区控訴裁判所（以下、CAFC）の判決を確認したところ、2015年の判決において、第1要素について、新しい容認基準が追加されたことが明らかになった。そこで、本稿では、終局的差止に関するeBayの4要素テストについて、近年の4要素テストの適用状況について分析を行い、最新の終局的差止の容認基準を明らかにすると共に、特許権者側・被疑侵害者側双方の視点において、実際の事件における主張・抗弁を検討する際の参考となる提言を行うことを目的とする。

目 次

1. はじめに
2. 終局的差止に関するCAFC判決分析
3. eBayの4要素について
 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
4. 標準必須特許に関するCAFC判決分析
5. ITCの救済措置に関するCAFC判決分析
6. 総括と提言
7. おわりに

1. はじめに

2006年5月のeBay最高裁判決¹⁾以降、特許権侵害が認められた際の終局的差止の容認は、「4要素テスト」（第1要素：回復不能な損害、第2要素：金銭的賠償の不十分性、第3要素：困窮度のバランス、第4要素：公共の利益への影響）を厳格に適用した上で判断されることになった。なお、訴訟手続を経て終局判決として

なされる差止命令は、permanent injunction、終局的差止命令、永続的差止、恒久的差止など、様々な呼称が存在するが、本稿では、終局的差止とする。特許権侵害訴訟において、終局的差止は、裁判官の裁量権が認められている衡平法（エクイティ）上の救済である。

当委員会は、2014年にeBayの4要素テストに関する終局的差止の容認基準（以下、容認基準）について研究した論説²⁾を発表した。

その後、最新の容認基準がどうなっているかを確認するために、2015年以降の連邦巡回区控訴裁判所（以下、CAFC）の判決を確認したところ、2015年の判決³⁾（後述のC判決）において、第1要素について、新しい容認基準が追加されたことが明らかになった。具体的には、従来の容認基準では、第1要素の回復不能な損害を示すために、特許権者は、被疑侵害者の行為が、特許権者の損害に結びついていること（以下、

* 2018年度 The First International Affairs Committee

侵害と損害の因果関係)を証明する必要があるとされていたが、「侵害と損害の因果関係」の証明として、顧客が被疑侵害品を購入するに際して、権利行使特許に関する特定の機能が影響を与えた関係性(some connection)を示せば十分であるという容認基準が用いられた。さらには、some connectionについて、特許権者側に必要な具体的な証明方法が示された。

そこで、本稿では、2014年以降の終局的差止請求事件を対象とした追跡調査を行い、4要素テストの適用状況を分析し、最新の終局的差止の容認基準を明らかにする。

さらに、これら分析の結果を踏まえて、特許権者側・被疑侵害者側双方の視点において、実際の事件における主張・抗弁を検討する際の参考となる提言を会員企業へ向けて行う。なお、標準必須特許、ITCの救済措置に関しても最新の適用状況を確認する。

本稿は2018年度国際第1委員会第5ワーキンググループの山代大輔(リーダー、ブラザー工業)、井上幸子(カネカ)、北原亮(ルネサスエレクトロニクス)、北村理史(日立製作所)、小杉聡史(新日鐵住金)、杉野真也(三菱電機)、三宅祐輔(三菱重工業)、山田敬祐(豊田自動織機)、清水一茂(副委員長、アズビル)が作成した。

2. 終局的差止に関するCAFC判決分析

特許権侵害訴訟において、終局的差止は、裁判官の裁量権が認められているエクイティ上の救済であるため、4要素テストを各事件に適用するに際しては、各連邦地方裁判所(以下、地裁)の裁判官によって判断に微妙な差異が生じることが想定される。これら地裁の裁判官の判断に裁量の誤りが無かったかをCAFCが審理することから、本稿では、CAFC判決を主な調査対象として研究を行った。最初に、「差止(injunctionまたはinjunctive)」をキーワードと

して2014年1月1日から2018年4月30日までのCAFC判決を検索⁴⁾し、47件のCAFC判決を抽出した。次に、このCAFC判決47件を詳細に分析し、「終局的差止」について記述のあるCAFC判決15件を特定した。なお、このCAFC判決15件について、第一審(地裁)の判断を確認したところ、15件の内、8件については、地裁にて終局的差止が認められていた。続いて、このCAFC判決15件を対象に、4要素テストの少なくともいずれかの要素が争点となった判決を絞り込んだ結果、最新の容認基準の検討に資する「7件のCAFC判決」を特定した。なお、残りの8件は、4要素テストについては判断せず、4要素テストとは別の理由、例えば、非侵害、または、特許無効などの理由により地裁の終局的差止の判断を差し戻した判決であった。以下、7件のCAFC判決をそれぞれA判決⁵⁾、B判決⁶⁾、C判決³⁾、D判決⁷⁾、E判決⁸⁾、F判決⁹⁾、G判決¹⁰⁾と称する。

これら7件のCAFC判決から導かれた4要素及び標準必須特許に関する最新の容認基準を、後述の第3章、第4章で説明する。また、第5章で、ITCの救済措置に4要素テストが必要とされるかを説明する。

3. eBayの4要素について

3.1 第1要素：回復不能な損害

(1) 第1要素の概要

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。第1要素の認定のために、特許権者は、侵害行為によって回復不能な損害(売上、利益、販売機会等の喪失)が生じたことを証明する必要がある。第1要素についての従来の容認基準では、この回復不能な損害の認定において「侵害と損害の因果関係」の証明が必要であった¹¹⁾。

(2) 事例分析

第1要素の容認基準に関し、従来と同様に、「侵害と損害の因果関係」の証明のために侵害行為が売上の低下の直接的な原因になっていることの立証が求められたA判決、B判決が発見された。また、第1章で記載したように、今回の調査では、「侵害と損害の因果関係」の具体的な証明方法としてsome connectionを示せばよいとする2015年の判決（C判決）が発見された。また、C判決と同様の基準を踏襲する他の判決（D判決）も発見された。以降、各判決を具体的に紹介する。

1) 「特許製品の売上の低下と侵害との関係が示されていないとして、回復不能な損害が認められなかった事例」

A判決は、互いに電子素子を市場へ供給している特許権者及び被疑侵害者を当事者とする終局的差止請求事件である。

A判決の特許権者は、市場において特許製品の価格低下が生じていた事実があり、この事実に基づき、被疑侵害品が市場に出回ったことが原因で価格低下が生じ売上が減少したと主張して、回復不能な損害の証明を試みた。しかしながら、地裁は、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を指摘した。そして、特許製品の価格低下が侵害に起因するものとは特定できないとして、特許権者は回復不能な損害を証明できていないと判断した。特許権者は地裁の判決を不服としてCAFCに控訴したが、CAFCは地裁の判決を支持した。

続いて、B判決は、互いに蓄電素子を市場へ供給している特許権者及び被疑侵害者を当事者とする終局的差止請求事件である。

B判決における地裁は、特許権者による「侵害と損害の因果関係」の証明に基づいた逸失利益を以て回復不能な損害を認定し、終局的差止

を決定した。これに対して、CAFCは、控訴前の地裁による逸失利益の判断には誤りがあったと指摘し、地裁に差戻した。その上で、CAFCは、差戻した時点で、被疑侵害品が差止められた一方で非侵害の代替品が存在している市場が形成されていたことから、地裁に対して、当該市場を調査し、被疑侵害品が存在しない状況で、消費者が特許製品に代えて代替品を購入するか否か、特許製品の売上が増加するか否か、を検討した上で回復不能な損害を認定するよう指示した。

2) 「some connectionを示すことで回復不能な損害が認められた事例」

C判決は、互いにスマートフォンを市場へ供給している特許権者と被疑侵害者を当事者とする終局的差止請求事件である。

地裁では、「侵害と損害の因果関係」の証明の程度については、侵害行為が特許権者の売上低下を起こした唯一の理由であることの証明まで求められたが、CAFCは、地裁の判断を否定し、顧客が被疑侵害品を購入するに際して、権利行使特許に関する特定の機能が影響を与えたsome connectionを示せばよいことを示した¹²⁾。なおCAFCは、詳細には理由を述べていないが、多機能を有する製品が多種多様な顧客に向けて提供されている場合は、侵害行為が特許権者の売上低下を起こしたことを唯一の理由であることとする証明方法を用いることは誤りであることも述べていた。

このsome connectionの具体的な要件としてC判決は、当該機能は顧客が製品を購入する際の判断要素（以下、顧客訴求力）になっていることであるとした。CAFCは、(1) 被疑侵害者も当該機能が搭載された製品を基に開発しようとしていたこと（被疑侵害者の内部文書が存在）の事実に基づいて被疑侵害者が当該特定の機能を有用であると評価していたこと、加えて(2) これらの機能は顧客が製品を購入する際の判断要素になっていること、これら2つの特許権者

の証拠を基に、some connectionを認定した。なお、顧客が実際に被疑侵害品を購入したことの証明までは求めなかった。C判決は、特許権者の損害が侵害に起因して発生したことを実際に証明できない場合であっても、上述の(1)及び(2)を示すことで、第1要素を容認した。

続いて、D判決は、互いにVoice over Internet Protocolに関する製品及びサービスを市場へ供給している特許権者及び被疑侵害者を当事者とする終局的差止請求事件である。

D判決は、「侵害と損害の因果関係」の証明についてC判決と同様の容認基準を踏襲した。

具体的には、地裁は、特許権者が「侵害と損害の因果関係」の証明をできていないとして差止を認めなかったが、CAFCは、多機能を有する製品が、多種多様な顧客に向けて提供されている場合は、「侵害と損害の因果関係」の証明としてsome connectionを示せばよいとする容認基準を適用すべきであり、地裁の容認基準の適用には誤りがあるとして、地裁に差戻した。

(3) 小 括

1) 第1要素の容認基準

第1要素に関し、「侵害と損害の因果関係」の証明については、A判決及びB判決では従来の容認基準が維持された現況が明らかになった。加えて、多機能を有する被疑侵害製品(スマートフォン等)が多種多様な顧客に向けて提供されている場合は、C判決及びD判決に示す新しい容認基準が追加されたことが明らかになった。

A判決、B判決は、従来と同様に「侵害と損害の因果関係」の証明が求められた事例であり、特許製品の売上の低下と侵害との関係が証明されなかったことで、回復不能な損害が認められなかった。これらの判決では、市場に被疑侵害品以外に非侵害の代替品が存在する場合には、特許製品の売上の低下が、被疑侵害品が市場に出回ったことに起因するかが厳密に判断され得

ることが示された。

C判決では、同様に、「侵害と損害の因果関係」の証明が求められたが、特許権者の損害が発生したことを実際に証明できない場合であっても、その証明方法として新たな観点が示された。具体的には、その証明のためには、消費者による被疑侵害品の購入に際して、権利行使特許に関する特定の機能が影響を与えたsome connectionを示せばよいとする、新たな容認基準が示された。また、some connectionの具体的な証明方法も示された。さらに、D判決においても、少なくとも多機能を有する製品が、多種多様な顧客に向けて提供されている場合(例えばスマートフォンのような、多機能で一般消費者向けの製品が想定される)には、特許権者の損害が侵害に起因して発生したことを証明する代わりに、C判決と同様の容認基準が踏襲された。

2) 考察

A判決、B判決は、従来と同様の容認基準を踏襲するものであり、市場に非侵害の代替品が存在する場合も考慮して、特許製品の売上の低下が被疑侵害品に起因するものであることを厳格に証明することが求められた。

なお、特筆すべき点として、A判決では、第1要素においてもライセンスの存在が考慮され得ることが示された。従来の容認基準では、ライセンスの有無は第1要素ではなく第2要素の判断において主に議論されており、A判決は新たな容認基準を示すものであるといえる。

一方、C判決、D判決は、第1要素の新たな容認基準を示すものであり、多機能を有する製品が多種多様な顧客に向けて提供されている場合は、特許権者の損害が侵害に起因して発生したことを証明する代わりに、some connectionを証明すればよい旨を示すものである。スマートフォンのような多機能で多種多様な顧客に向けて提供される製品については、この容認基準が今後の標準になっていく可能性が示唆される。

3. 2 第2要素：金銭的賠償の不十分性

(1) 第2要素の概要

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。従来の容認基準では、第2要素の容認基準として、第2要素の認否は、第1要素の認否に従っていた¹³⁾。このため、第1要素が容認されていない事件については、第2要素も容認されておらず、第1要素が容認されている事件については、第2要素も容認されていた。

(2) 事例分析

今回の調査では、第2要素の新しい容認基準を示すCAFC判決(C判決)が発見された。また、従来と同様に、第2要素の認否は、第1要素の認否に従うという容認基準が維持されていることを示す判決(G判決, A判決)が発見された。以下、各判決を具体的に紹介する。

1) 「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は、金銭的賠償では不十分との認定に有利に働くとされた事例」

C判決(3. 1節でも記載)は、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)にも影響が及ぶため、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した。

2) 「第2要素の認否は、第1要素の認否に従うとされた事例」

G判決は、互いにスマートフォンを市場へ供給している特許権者と被疑侵害者を当事者とする終局的差止請求事件である。両当事者は、互いに保有するスマートフォン関連の特許を用いてクロスライセンスの交渉を行っていたが、

FRAND宣言した標準必須特許を保有する特許権者が、被疑侵害者に2.25%のロイヤルティを要求した。これに対し、被疑侵害者は、ロイヤルティは不合理であるとして地裁に提訴した。

特許権者は、被疑侵害品の差止の認定を地裁に求めた。地裁は、被疑侵害者がFRAND条件を満たすロイヤルティの支払いを拒否しない限り、被疑侵害者による侵害を差止めることはできないとした。そして、特許権者がFRAND条件でのライセンス供与を約束することによって、特許権者はFRANDによるロイヤルティを支払う意思がある誰にでもライセンス供与を約束したことになり、ロイヤルティが十分な補償になることを黙示的に認めていると判断した。よって、特許権者には回復不能な損害(第1要素)は発生せず、また金銭的賠償で十分救済される(第2要素)と判断した¹⁴⁾。なお、本事件のCAFC判決については、第4章でも紹介する。

また、A判決(3. 1節でも記載)は、第1要素と併合する形で、第2要素にも触れている。具体的には、地裁は、特許権者が複数の主要な競合相手に対してライセンスを供与していたことを指摘した上で、ライセンスの存在は、侵害による損害に対しては金銭的賠償で対処し得ること(第2要素)を示していると判断した。さらには、特許権者に回復不能な損害が生じていること(第1要素)を認定しなかった¹⁵⁾。このように、ライセンスの存在を以て第2要素が認定されなかった。

(3) 小括

1) 第2要素の容認基準

第2要素については、最新の容認基準として、従来の容認基準を維持しつつ、新しい容認基準が追加されている。

C判決は、新しい容認基準として「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は、金銭的賠償では不十分との認定に有利に働

く」ことを判示した。

また、G判決、及びA判決における地裁は、第1要素とまとめて第2要素について「金銭的賠償で十分救済される」と判断しており、従来の容認基準、即ち、第2要素の認否は、第1要素の認否に従うという容認基準が維持されていることが分かった。

2) 考察

今回の分析で得られた容認基準を示すC判決からは、第2要素については、製品単体のみならず周辺事業にも影響を及ぼすことが評価される、即ち、一つの製品の機会損失による影響が広範囲に及び、それら影響を定量評価することは困難であることなどを用いて判断される可能性があることが分かった。

G判決は、実際にライセンスを締結していなくても、ライセンス交渉していたという事実により、金銭的賠償で十分であると判断した。また、判決中で交渉相手方が契約を拒否したという証拠が示されていない点が指摘されており、ライセンス交渉が不調に終わったという証拠を示せなかったことも金銭的賠償で十分であると判断された要因のひとつであるといえる。

なお、上述したG判決で示されたように、ライセンス交渉の段階において仮にその交渉が不調に終わった証拠を示すことができれば、第2要素が認定される可能性もあり得る。しかしながら、A判決で示されたように、実際に他社へのライセンスが存在していた場合には、第2要素が認定されない可能性が高い。

3. 3 第3要素：困窮度のバランス

(1) 第3要素の概要

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、エクイティ上の救済が正当化されること、を要件としている。即ち、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、終局的差止を認定するための要件としている。

従来の容認基準では、第3要素の容認基準として、第3要素の認否は、第1要素の認否に依っていた^{16)~18)}。さらに、単に会社の規模を論じて第3要素の否認を行うだけでは第1要素の認否を覆すには不十分であること（被疑侵害者の会社の規模が小さいという理由だけでは差止を免れることはできない^{16), 17)}、または、特許権者の会社の規模が小さいという理由だけでは、差止を認めるのに不十分¹⁸⁾、商業的な信用失墜・名声、被疑侵害者のコスト等が争点になり得ることが知られていた。

(2) 事例分析

今回の調査で抽出された上記の7件のCAFC判決の中には、第3要素が争点となったものは見つからなかった。このため、本稿においては、「特許権者・被疑侵害者間の困窮度バランス」をキーワードとして、2014年1月1日以降の地裁判決を検索し、38件を抽出した。これら地裁判決38件を分析し、第3要素について具体的言及がなされている判決6件を特定した。

これら地裁判決6件の内容を確認したところ、全ての案件について、第1要素及び第2要素については特許権者に有利と認定されており、さらに、第3要素についても特許権者に有利な判断がなされていることが分かった。被疑侵害者は、商業的信用の失墜、差止が顧客へ与える影響、被疑侵害者の会社の規模（被疑侵害者の会社の規模が小さく差止の影響が甚大）、被疑侵害者に発生するコスト等の主張を行ったが、地裁は第3要素の判断においてこれらの主張を重視せず、被疑侵害者の困窮度は、特許権者の困窮度よりも小さいと判断した。

なお、6件中3件については、被疑侵害者の故意侵害について記載されているという共通点があった。例えば、Veracode地裁判決¹⁹⁾では、

被疑侵害者の故意侵害が認定された場合、被疑侵害者は自己の責任において侵害品に関する事業の実施を選択していたと考えられるから、終局的差止命令が下された場合の困窮度の大きさに関する主張は制限され得ると判示している。当該地裁判断は、従来のCAFC判決^{16) 17)}でも引用されていた、「侵害品を製造・販売するというビジネスを選択した者は、差止によって侵害品ビジネスが崩壊しても、差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²⁰⁾に依拠したものであった。

(3) 小 括

1) 第3要素の容認基準

第3要素については、分析した地裁判決から、従来の容認基準、即ち、第3要素の認否は第1要素の認否に従うという容認基準が維持されていることが分かった。また、単に会社の規模を論じるだけでは第1要素の認否を覆すには不十分であるという点についても維持されていた。さらに、従来から争点になってはいたが、故意侵害が認定された場合には、被疑侵害者による困窮度の大きさに関する主張は制限されることが分かった。

2) 考察

従来の容認基準と同様、最新の容認基準では、競合する被疑侵害者の侵害品の存在により、第1要素及び第2要素が特許権者に有利と認定されている場合には、特許権者の困窮度は相当程度大きいと看做され、被疑侵害者による主張の如何にかかわらず、第3要素は特許権者に有利と認定される可能性が高い。

換言すれば、第1要素の充足が認められた場合において第3要素に基づく被疑侵害者による抗弁が認められる可能性は極めて低いといえる。

3. 4 第4要素：公共の利益への影響

(1) 第4要素の概要

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。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。従来の容認基準では、地裁は、第4要素のみで終局的差止を認めないことについては明確な判断を示してはいないが、手術器具のような人命に関する製品の場合は、第1要素から第3要素の認否に関わらず、独立して第4要素を判断する可能性があった²¹⁾。

(2) 事例分析

今回の調査では、第4要素についての容認基準に関する判決（E判決、F判決）が発見された。以下、各判決を具体的に紹介する。

1) 「第4要素の公衆衛生を考慮すべきという理由のみでは終局的差止を避けることができず、4要素の全てを判断すべきことを示した事例」

E判決は、低一酸化炭素排出型の海洋用発電機を市場へ供給する特許権者及び被疑侵害者を当事者とする終局的差止請求事件である。なお、人が居住するハウスボートにおける電源を、特許発明の用途の一とするものであり、一般的に、海洋用発電機の排気を含む一酸化炭素がハウスボートの居住区に充満することで、居住者の人命に関わることを、権利行使特許において解決すべき課題とした。

地裁は、公共の利益の観点について、特許権者の製品供給能力が被疑侵害者より極めて小規模であるとして、終局的差止を認めると、人命に関わる課題を解決した製品を購入する機会を妨げる、即ち、潜在的に人命救助に繋がる製品を購入する機会を妨げるため、終局的差止命令

を行わないと判断した。また、第4要素についてのみ検討し、他の要素の検討は必要ないと判断した。この判断を不服として、特許権者がCAFCへ控訴した。

CAFCは、地裁の判断は、判決を却下すべき裁量権の濫用が認められると判断し、地裁へ差戻した。CAFCは、人命に関わる製品は終局的差止を適用しないとする一律的な基準を設けることは適切ではなく、4要素テストの全てを検討した上で、終局的差止要否を判断すべきであるとした。なお、差戻し後、本事例は、和解で終結した。

2) 「医薬品の選択肢をなくすだけでは公共の利益を害することの証明に十分であるとは言えないことを示唆した事例」

F判決は、医薬品を市場へ供給する特許権者及び被疑侵害者を当事者とする終局的差止請求事件である。

地裁は、「医薬品の選択肢を公共に提供するという公共の利益が優先されるべき」との考えから終局的差止命令は公共の利益に害するという結論に至った。そのうえで、地裁は、終局的差止命令を発した。

CAFCは、公共の利益を害すると結論しているにも関わらず、地裁が終局的差止命令を発令したことはそもそも誤りだとして破棄した。さらに、CAFCは、上述のE判決を引用して、医薬品は終局的差止を適用しないとする一律的な基準を設けることは適切ではないことを示唆し、医薬品の選択肢をなくすだけでは公共の利益を害することの証明に十分であるとは言えないと述べ、4要素テストの全てを検討した上で、終局的差止要否を判断することを示唆した。

(3) 小 括

1) 第4要素の容認基準

第4要素については、従来の容認基準に対して、第4要素である公共の利益が影響を受ける

場合であっても、終局的差止の要否を判断する際には4要素の全ての検討が必要であるという点が明確化された。詳細には、E判決及びF判決は、人命に関する製品は終局的差止を適用しないとする一律的な基準を設けることは不適切であり、終局的差止の要否を判断する際には4要素の全ての検討が必要であるという容認基準を示した。さらに、F判決は、単に選択肢を無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に十分であるとは言えず、公共の利益を害することの証明の重要性を示した。

2) 考察

たとえ人命にかかわる製品、または、医薬品が対象であったとしても、終局的差止を否認するという一律的な基準ではなく、他の製品と同様に4要素の全てを考慮して終局的差止が判断される傾向にあることが分かった。

4. 標準必須特許に関するCAFC判決分析

(1) 概 要

従来は、FRAND宣言がされた標準必須特許は特許権者のライセンスの意思が示されていることもあり、4要素がどのように判断されるかを示したCAFC判決は無く、明確な指針は無かった^{14), 22)}。

(2) 事例分析

標準必須特許に関し、抽出したG判決(3.2節でも記載)は、標準必須特許であるという理由のみでは終局的差止命令は否定されないことが示された事例である。G判決では、移動通信システム規格であるパケット無線通信中の機能についての発明で、FRAND宣言された標準必須特許に関する特許権侵害に関し争われた。

CAFCは、「標準必須特許に終局的差止は適用されない」とする基準を確立することは誤りであり、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るべきであるとした。

なお、CAFCは特許権者が第1要素である回復不能な損害を証明していないこと、及び、被疑侵害者がライセンス交渉を一方的に拒否するような事実は認定されていないことから、終局的差止命令を行わないとする地裁の結論に誤りはないと判断した。

CAFCは判決文中において、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と述べ、4要素テストに則って終局的差止請求を容認するかどうか判断する場合は、これらの事実を考慮すべきであるとした。

本判決には、2名の裁判官による一部反対意見が付されている。一の裁判官は「特許権者は、被疑侵害者がライセンスに不本意であることを証明しており、これは差止容認を強く支持する」と述べた。別の裁判官は「被疑侵害者のライセンス拒否は差止に値するという判断に反対である」と述べた。差戻し後、本事例は、和解で終結した。

(3) 小 括

1) 最新の容認基準

標準必須特許については、従来の容認基準に対して、標準必須特許であっても、事実認定から4要素テストを用いて差止要否を判断すべきことが明確となった。詳細には、G判決においてCAFCは、標準必須特許やFRAND宣言のために4要素以外のルールや分析フレームを確立することを否定し、標準必須特許であっても、事実認定から4要素テストを用いて差止要否を判断すべきことを示した。

2) 考察

G判決により、FRAND宣言した標準必須特許の特許権者は終局的差止請求ができないとする容認基準ではなく、4要素の全てを考慮して終局的差止が判断される傾向にあることが分かった。特に、第1要素である回復不能な損害の有無や被疑侵害者との交渉状況等が考慮され、場合によっては、標準必須特許であっても特許権者の終局的差止請求が認められる可能性が出てきた。

一方で、今回の調査では、標準必須特許に基づき差止が認められたケースは存在せず、現在のところ、差止が容認される可能性は低いといえることができる。また、判決に付された反対意見の存在から、標準必須特許による差止についての判断は今なお確定しておらず今後も変化する可能性がある。

5. ITCの救済措置に関するCAFC判決分析

(1) 概 要

従来、ITCの救済措置においては、4要素テストは適用されていなかった。本稿では、この傾向が変化しているか否かを確認するために、ITCの救済措置に関して、4要素テストの適用の有無に注目して、分析を行った。対象として、2014年1月1日以降のITCの救済措置に関するCAFC判決を検索した。調査対象件数を絞る観点から、検索範囲は、CAFCが先行例として後の判決で参照可能と判断した判決に限定した。検索の結果、14件のCAFC判決が抽出された。

上記14件のCAFC判決について内容を分析したところ、ITCの救済措置に関して4要素テストが必要とされることを示す判決は見つからなかった。

(2) 考 察

現在もなお、ITCの救済措置に関しては4要

素テストが必要とされないという状態が維持されていると考えられる。

6. 総括と提言

2018年最新の容認基準として、第1要素については、従来と同様「侵害と損害の因果関係」の証明が求められ、特許製品の売上の低下と侵害との関係を示すことが必要とされる。ただし、多機能を有する製品が多種多様な顧客に向けて提供されている場合、特許製品の売上の低下と侵害との関係を示すことができなくても、some connection（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）さえ示せばよくなり、証明方法の選択肢が広がった。

ただし、第2要素、第3要素の認否が第1要素の認否に従属するという従来の傾向は今もなお踏襲されており、第1要素の証明が極めて重要であることは変わらない。

また、従来は第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が判示される傾向があった。しかし2018年最新の容認基準としては、第1から第4要素の全てを検討すること無く、これら特殊性のみを理由とした例外的な終局的差止の回避を認めず、第1から第4要素の全てを検討することが示唆された。つまり、第1から第4要素の全てを検討した上で、第4要素の公共の利益を害する場合であっても、終局的差止を認める可能性があることがわかった。

これらの背景を基に、以下、特許権者側・被疑侵害者側双方の視点においての提言を行う。

(1) 特許権者側への提言

特許権者としては、訴訟の目的が終局的差止である場合には、第1要素について特許製品の売上の低下と侵害との関係の証明が必要となるため、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、常日頃から収集しておくといよい。

ただし、第1要素については、特許製品の売上の低下と侵害との関係に関する市場データの収集が困難な場合であっても、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は、顧客訴求力などの市場に関する証拠が揃えば、第1要素が充足される可能性がある。このため、これらの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常日頃から収集しておくといよい。

一方、第1要素については、第三者へのライセンスを検討する場合、将来差止訴訟を提訴する可能性があるかを確認した上で、ライセンス可否について判断すべきである。詳細には、第1要素については、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、社内で事前検討すべきである。

第2要素については、当該製品における金銭的損害のみならず、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ことで、金銭的賠償だけでは不十分という判断を導けることが期待される。

また、特許権者としては、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、被疑侵害者が故意侵害であることの証拠を収集しておくといよい。

なお、特許権者としては第2要素及び第3要素よりも第1要素の証明を重点的に検討すべきである。

第4要素については、特許権者としては、公共の利益に関係する製品であっても、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終局的差止の請求を検討すべきである。

(2) 被疑侵害者側への提言

一方、被疑侵害者としても、第2要素及び第3要素よりも第1要素についての反論または抗弁を重点的に検討すべきである。さらには、被疑侵害者としては、第4要素に関し公衆衛生に係る製品である旨のみ、または標準必須特許である旨のみを抗弁しても、公衆衛生に関する製品である、または標準必須特許という理由のみでは終局的差止の回避が認められない可能性がある。

このため、被疑侵害者は、終局的差止を回避するためには、特許権者の第1要素に関する証拠に対して重点的に検討を行い、抗弁を構築することが必要である。

この第1要素について、被疑侵害者としては、ライセンスの供与等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でき、終局的差止を回避できる可能性がある。そのため、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。

さらには、被疑侵害者としては、価格の低下について抗弁が難しい場合であっても、特許権者の逸失利益の判断に誤りがあったことを証明できれば、第1要素を否認できる可能性があるため、検討すべきである。

なお、第1要素については、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ため、終局的差止のリスクを下げるため、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。

第3要素については、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。このため、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といよい。

最後に、第4要素については、被疑侵害品が公共の利益に関する製品の場合であっても、被疑侵害者は、各要素の抗弁（特に第1要素の抗弁）を準備すべきである。

7. おわりに

米国特許訴訟は和解で終結する場合も多い。終局的差止に関して、現状では、判例もまだそう多くないため、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。特に、米国の終局的差止命令の適用または不適用については、「侵害と損害の因果関係」の証明が大きく影響するため、証明方法の明確化に関するCAFC判決については今後の動向を注視続ける必要がある。

近年では、標準必須特許、または、公衆衛生に関するという理由だけでは、被疑侵害者は終局的差止を避けられないことを示す事例があり、今後、技術分野または技術内容を問わずに、終局的差止の判断には、4要素テストが必要となってくることが予想される。

本稿が、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) 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、知財管理, Vol.64 No.7, 2014)

- 3) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 809 F.3d 633 (Fed. Cir. 2015)
- 4) WestlawNext[®] (Thomson Reuters Westlaw)
- 5) X社 v. Everlight Americas, Inc., 855 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2017)
- 6) Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp., 875 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2017)
- 7) Genband US LLC v. Metaswitch Networks Corp., 861 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2017)
- 8) WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2016)
- 9) Amgen Inc. v. Sanofi, 872 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2017)
- 10) Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014)
- 11) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 678 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2012)
- 12) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 735 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2013)
- 13) Metso Minerals, Inc. v. Powerscreen Intern. Distribution Ltd., 788 F. Supp. 2d 71 (E.D.N.Y.2011)
- 14) Apple Inc. v. Motorola, Inc., No. 1:11-cv-08540 (N.D. Ill. May 22, 2012)
- 15) X社 v. Everlight Americas, Inc. No. 02:13-cv-702-JRG (E.D. Texas Jan. 25, 2016)
- 16) Robert Bosch LLC v. Pylon Manufacturing Corp., 659 F.3d 1142 (Fed. Cir. 2011)
- 17) Merial Ltd., et al. v. Cipla Ltd., et al., 681 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2012)
- 18) ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc., 694 F.3d 1312_ (Fed. Cir. 2012)
- 19) Veracode, Inc. v. Appthority, Inc., No.12-cv-10487-DPW (D. Massachusetts Sep 30, 2015)
- 20) Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986)
- 21) Tyco Healthcare Group LP v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 936 F.Supp.2d 30 (D. Conn. 2013)
- 22) Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc., 696 F. 3d 872 (9th Cir. 2012)

(原稿受領日 2019年3月18日)

