

REPORT

特許事件における恒久的差し止め救済の基準を最高裁が変更

2006年5月26日

5月15日、米国最高裁判所は、*eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*¹事件において、通常、原告が勝利を得た特許侵害事件の最終段階で恒久的差し止めの発行に同意する、連邦巡回裁判所の「一般規則」を拒絶しました。これに代わり、最高裁判所は、一般裁判所等が、他種の事件で適用される従来の四つの要因を考慮するエクイティ上のテストを使用して、恒久的差し止めを発行するかどうか決めるべきであるとしました。この基準の変更は、勝利を得た原告にとって、多くの従来の特許訴訟において恒久的差し止めを得る頻度に影響を与えることが少ないものの、場合によっては、原告が差し止めを得る可能性を低くすることになります。

このスペシャルレポートでは、主要意見および二つの重要な同意意見を含み、最高裁判所の判決の概要を記載し、今後の事件での判決に対して在り得る影響について説明します。

I. 最高裁判所の判決

A. 主要意見

トーマス裁判官の意見中で、最高裁判所は、全員一致で、地方裁判所および連邦巡回裁判所の双方が、恒久的差し止めの発行に対して「絶対的な」アプローチを誤って適用したとしました。最高裁判所は、恒久的差し止めの発行前に、地方裁判所が、「原告は、(1) 原告が回復しがたい被害を被ったこと;(2) 金銭的損害賠償のような法における救済が、その損害の補償に対して適切でないこと;(3) 原告と被告との間の不利益

の比較を考慮し、エクイティ上の救済が適切であること;および(4) 公益が、恒久的差し止めにより害を被ると思われないことを示さなければならない」という、差し止めに対する従来のエクイティ上のテストを適用するべきであるとしました。さらに、最高裁判所は、「恒久的差し止め救済を認可もしくは拒絶する判決は、地方裁判所によるエクイティ上の裁量権であり、裁量権の乱用に対する上訴で再検討可能である」と言明しました。従って、最高裁判所は、地方裁判所が、個々の事件のエクイティ上の結果を出すために、四つの要因に対して、その場合に依りて異なる重きを置くことを認めています。

MercExchangeは、インターネット競売ウェブサイトに関するビジネス方法特許を有しています。実施許諾に関する交渉がまとまらなかったため、MercExchangeは、eBayおよびHalf.com, Inc.を訴えました。陪審裁判において、陪審員らは、MercExchangeの特許は有効であり、被告により特許が侵害されているとしました。米国バージニア州東部地区地方裁判所は、特に、「原告が特許実施許諾を許可することに対して乗り気であること」また「特許業務を行う上での商業上活動に欠ける」として差し止めの発行を拒絶しました。最高裁判所は、差し止め救済を拒絶するにあたり、このような「包括的原則」もしくは「適用範囲の広い分類」に頼ることは、適切でないとしました。また、同裁判所は、例を挙げて、「大学調査研究員もしくは個人発明者のような特許所有者の中には、自分自身で特許を市場に出すために必要な資金調達に力を注ぐよりも、自己の特許の実施許諾を承認することを好む者がいるかもしれない」にも関わらず、「...従来の四つの要因テストの要件を満たすことが可能であるかもしれない」との見解を示しました。

¹ 2006 WL 1310670, 78 USPQ2d 1577, 74 USLW 4248 (U.S. 2006)

2006年5月26日

「特別な事情」また「公益を保護するために、...稀な場合」にある「異例な」事件を除き、勝利を得た特許侵害原告の希望にかない、差し止めを発行する連邦巡回裁判所の「一般原則」に従って、連邦巡回裁判所は、地方裁判所の判決を覆しました。この一般原則の元来の理論的根拠は、特許が所有権を示し、その所有権の最も基本的な局面は、その所有物の使用が他者により不可能とする権利であるという原則にあります。最高裁判所はこの原則に対する理論的根拠について争わなかったものの、差し止め発行に対する「絶対的」アプローチは誤っており、四つの要因テストで反映される従来のエクイティ上の原則が適用されるべきであるとしました。

B. 二つの同意意見

トーマス裁判官の意見に同意したというものの、二つの裁判官グループが、ある特定の問題点を強調して、別途の意見書を出しました。

ロバーツ主席裁判官は、スカリア裁判官およびギンズバーグ裁判官と共に、四つの要因テストを適用する要件に関しての最高裁判所の意見に同意しました。しかし、上記裁判官らの同意意見中では、「非常に多数の特許事件において」差し止め救済を許可する裁判所の長年に亘る歴史があることを強調しました。この意見中で、このようなアプローチは、「驚くべきことではなかった。その理由は、特許所有者の希望に反して、侵害者に発明を使用することを許可する金銭的救済手段を使用して、そのような侵害者の発明使用を除外する権利を保護することは難しいからである。この難点は、頻繁に従来の四つの要因テスト中の最初の二つの要因に関与している。」と示しました。意見中では、地方裁判所等が四つの要因テストに関する裁量権を握るべき一方、「白紙の状態で判決を出す」わけではなく、特許事件における差し止め救済を適用した歴史は、類似した事件に対して一貫した結果を保証する法的基準の定義を支持することになると示しました。

同様に、ケネディ裁判官は、スティーブンス裁判官、ソーター裁判官、ブライヤー裁判官と共に、四つの要因テストが、主要意見に記載されていたように、絶対的原則に頼ることなく適用されるべきであり、歴史は最初の同意意見に記載されているように、そのテストの適用方法を知ることを助ける可能性があると同意しました。しかし、最初の同意意見と対照的に、こ

の裁判官のグループは、差し止めを定期的に発行するという従来のパターンが、「当時の一般的な状況」によるものであることを強調しました。その意見中で、以前の事件と異なる状況が、差し止めの拒絶につながる様々な視野を提示する可能性がある二つの事例を挙げて説明してあります：

- 原告が特許実施許諾のみに携わった場合：

「会社等が、商品の製造および販売ではなく、特許実施許諾費の取得を主目的として特許を使用するという産業開発がなされた。このような会社等に対しては、差し止め、およびその差し止めの違反行為のため在り得る重大な制裁は、特許業務を行うために、実施許諾の購入を求める会社に対して、膨大な費用を課せるための交渉手段として使用される可能性がある。」

この点を支えるものとして、この意見中で、特許を主張する三種類の特許非実施化事業体を認識する、競争および特許法原則に関する2003年版連邦取引委員会(FTC)報告書が引用されました。この三種類の特許非実施化事業体とは、(1) 自己の発明に対して特許権を取得しているが、消費者向けに特許化された製品の製造もしくは販売を行わない特許非実施化設計事業体；(2) 他の会社から、特に倒産した会社から、特許を購入して、それから特許の実施化を行う事業体に反して主張する「プロの」特許主張会社；および(3) 自己の業界外の事業体に反して特許ポートフォリオを主張する会社である「特許の掘り出しスペシャリスト」を意味します。また、この点に関して意見中で、「特許化された発明が、会社が製造を求める製品に関して僅かな部分であるにしかすぎず、差し止めの脅威が、交渉において不当な影響力として使用される際、法的損害賠償は、侵害に対して補償するのに充分であり、差し止めは、公益のためとならない可能性がある」と記しました。

- ビジネス方法特許：

「さらに、差し止め救済は、以前、経済的および法的重要性があまりなかった、現在伸びつつあるビジネス方法に関する特許に対して異なる結果を有する可能性がある。これら特許

2006年5月26日

中の一部の特許で、在り得る曖昧さおよび疑わしい有効性は、四つの要因テスト下での判断に影響を与えるかもしれない。」

II. 分析

A. 手続き上の効果

四つの要因テストの適用は、恒久的差し止めの必要性および適切性についての訴訟件数を増加させることになることは間違いないようです。少なくとも、被告が、審理裁判開始前までに、代替方法(例えば、回避対策等)を行っていなかった場合にいえます。四つの要因に関して審理裁判で公開される証拠数が増加することになるでしょう。また、裁判官の中には、差し止め救済の適切性に関する裁判後のヒアリングを許可する裁判官もいるはずですが、また、この点に関連する開示は、その事件の裁判前の段階で行われるため、裁判前の手続きの費用および複雑性の拡大を最小限にします。

B. 本質的な影響

特に、特許範囲が、対象製品をほぼ同範囲に網羅する場合、四つの要因テストの適用が、競合間の差し止めの発行に対して本質的な影響を与えるとは思われません。しかし、ケネディ裁判官の同意意見中で説明された状況において、影響を予測することは困難です。この意見中で明確に記載された懸念点は、いわゆる「パテント・トロール」[注:不適切に特許を使用する者]と呼ばれる批評家の一部が最近提起した点と一致します。しかし、*Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.* 事件(210 U.S. 405 (1908)) (トーマス裁判官による引用)での先の最高裁判所意見に加えて、*eBay* 事件の意見中に反映されているように、直接製造に代わり、実施許諾に焦点を当てる特許実用プログラムの相対的正当性に関する全体意見一致は今のところありません。同様に、ビジネス方法特許に対して、支持者もいれば中傷者もいますが、有効性は、審理裁判所が差し止めの適性を判断する以前に、確定されます。今後の事件において、このような全ての問題点が争議される一方、裁判所は、その事件ごとに、ゆっくりとこの点について意見を構成することになるでしょう。

その時まで、今後の特許事件においての原告および被告が考慮すべき、*eBay* 事件に関して考えられる影響

が幾つかあります。その一つには、将来差し止めを得るかどうかという不確実性が増加し、その増加のため、特許実施許諾交渉に影響を与える動機が変わることです。しかし、恒久的差し止めは、原告が勝利を得た特許訴訟で少なくともかなりの可能性があります。さらに、裁判所が恒久的差し止めを許可しない場合でも、特許所有者は、ある場合においては、裁判後侵害に対する増額損害賠償獲得の可能性がありません。

また、このような交渉は、「不当な影響力」および「膨大な費用」に関するケネディ裁判官の見解を考慮して行われるべきです。連邦地方裁判所証拠規則では、和解会議および実施許諾交渉の本質は、「主張の有効性もしくは金額に対する責任を証明するために適格でない、」また「妥協交渉での行為もしくは供述の証拠は、同様に、この目的に対して適格でない」としています。しかし、そのような証拠は、他の目的に対して適格であるかも知れません。連邦地方裁判所証拠規則408を参照。ケネディ裁判官の見解は、実施許諾交渉行為が差し止め救済権利に対して、適切かつ適格であるとみなされるという可能性を提起しています。従って、特許所有者は、そのような交渉で、特に書面上で、更に慎重に行動をとるようにし、侵害者に対する差し止めの否定的可能性となる結果を強調しすぎることを避けることをお勧めします。この点は、特許所有者が特許化された発明を実施しない場合に特に重要です。

四つの要因テストの個々の要因の在り得る適用性に関して、ある程度の初期予測をすることが可能です:

1. **回復しがたい被害。** 暫定的(すなわち、審理裁判前)差し止めの状況で、以前、連邦巡回裁判所は、特許が「財産」であるという理由で、一旦、侵害および有効性の可能性が高いと認められると、回復しがたい被害があるという推定を適用してきました。*Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co.* 事件、718 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1983) を参照。そのような推定は、侵害および有効性が確定した後に判断される恒久的差し止めの状況で、おそらく初めて適用されることになります。

2. **法律上での救済の妥当性。** 侵害者は金銭的付与が適切な救済であると議論することができるものの、ロバーツ首席裁判官の同意意見に反映されているように、裁判所は、特に特許所有者が発明を実施している

2006年5月26日

場合、差し止めを認めることを拒絶することにより、定期的な強制実施許諾を阻止し続けるようにみられます。

3. 不利益の比較。特許化された発明を実施する原告は、差し止めの拒絶からの同原告の不利益が、差し止めの発行からの侵害者の不利益より重みがあることを確立しやすいうように思われます。しかし、*eBay*事件のため、特許の実施化を行わない実施許諾所有原告もしくはビジネス方法特許所有者原告が、被告が差し止めで損害を被るであろうという、不利益に関する議論を提起する機会を以前より頻繁に与えます。勿論、そのような議論は、特許実施許諾およびビジネス方法特許の双方の合法性を認め、過去の事件を考慮する必要があります。

4. 公益。特許が「財産」とみなされることは、特許システムの公益を示すものでした。従来、暫定的差し止め上、公益に対して最大の重きが置かれていました。唯一の例外は、公共衛生もしくは安全が差し止めにより否定的影響される場合に見られる傾向がありました。この*eBay*事件後、他の被告同意議論を提起することは前に比べて容易くなりますが、そのような議論が認められるかどうかは不明です。

III. 結論および提案

*eBay*事件における最高裁判所の判決が顕著である一方、多数の特許事件において差し止めが取得できるかどうかに関しての即時主要変更につながると思われません。しかし、時が経つにつれ、原告が実施許諾事業体であるにしか過ぎず、もしくは特許がビジネス方法または以前の事件等で検討されなかった他の内容に関連する場合、種々の結果が生まれることになるかも知れません。いずれにしても、恒久的差し止めに対する権利を争う訴訟に費やす時間および労力が、多数の事件において増加することになるでしょう。

*eBay*事件の観点から、当事務所は下記の事項を考慮することをお勧めします:

- 特許審査の際、発明者は、進歩改良を組み入れた製品全体に対しての請求項を入れ、また改良のみに対しての請求項も入れるべきです。こうすることにより、差し止め救済の取得可能性を増加させるのと同時に、製品全体

の販売に基づく損害賠償を得る能力を強めることになるかもしれません。

- 特許侵害事件の原告は、四つの要因テストに基づき、差し止め救済に対する要求を支持することになる証拠を収集すべきです。例えば、比較経済分析は、回復しがたい被害、損害賠償を通しての妥当な救済の欠如、および不利益の比較を示すための助けとなるかも知れません。また、非侵害代替案が存在するかどうかという証拠に焦点を当てることは、原告にとって有利な「不利益の比較」および公益の考慮を確立する助けとなるかも知れません。しかし、この要因に焦点を当てることは、「逸失利益」損害賠償を得る能力に逆効果となる可能性があります。従って、この要因に焦点を当てるかどうか、注意深く検討する必要があります。
- 特許侵害事件の被告は、訴訟対象特許を含む全ての過去の実施許諾訴訟に関する情報を得ようとする開示手続きを利用すべきです。このような開示手続きは、差し止め救済の脅威を明らかにすることになるかもしれません。そのような脅威は、「不当な影響力」として特徴付けされる可能性があります。そのような特徴付けは、恒久的差し止めを避けることを助長するかもしれません。
- 先に記しましたように、特許実施許諾交渉においての特許所有者による見解は、特に特許所有者が発明を実施しない場合、侵害者のビジネスに関する差し止め救済の在り得る影響を示すものとすべきではありません。
- 差し止め救済の許可もしくは拒絶は、裁量権の乱用に対してのみ上訴裁判所により再検討可能であるため、地方裁判所が適切に四つの要因テストを適用した場合、恒久的差し止め救済の許可もしくは拒絶のいずれの場合の判決も上訴裁判所が覆すことは困難となります。従って、地方裁判所レベルで、重要な焦点は、差し止めの適切性を確立すること(侵害者にとっては、争うことに)当てるべきです。

2006年5月26日

- 輸入製品に対して特許を主張する当事者同士は、国際貿易委員会(ITC)がeBay事件で適用した基準と異なる制定法基準の対象である入国拒否命令の形式で同委員会が差し止め救済を発行するため、同委員会を通しての手続きを取るべきかどうかという更なる要因に重点を置くことも検討する必要があります。

* * * * *

*Oloff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの

幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャル・レポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャル・レポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。