

ARCTIC CAT INC. v. BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.事件、上訴番号2019-1080 (CAFC、2020年2月19日)。Lourie裁判官、Moore裁判官、Stoll裁判官による審理。フロリダ州南部地区地方裁判所(Bloom裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Arctic Cat社は、'545特許および'969特許を所有している。これらの特許は、個人船舶(PWC)の推力ステアリングシステムに関するものである。過去に、Bombardier社は、これらの特許を故意に侵害していると判断されたことがあった。訴訟前の損害賠償に対する特許マーケティングに関連して、マークされていないPWCは、Arctic Cat社が特許侵害でBombardier社を訴える1年前まで、特許ライセンスに基づき販売されていた。Bombardier社の主張では、Arctic Cat社は、PWCが販売されている間に、実施権者(ライセンシー)が35 U.S.C. §287に基づきPWCをマークしなかったため、訴訟前の損害賠償を受ける権利はなかった。

これに対して、Arctic Cat社は、マークのないPWCが今後販売されなくなった場合、§287の損害賠償制限は訴訟前の損害賠償を妨げるべきではないと主張した。その点で、Arctic Cat社は、PWCの最後の販売から本訴訟提起までの少なくとも1年間は損害賠償を裁定すべきであると主張した。さらに、Arctic Cat社は、Bombardier社には実際に通知があったと主張して、故意侵害があったという観点から§287は適用されないと主張した。地方裁判所は、ライセンシーが§287に従って製品にマークを付けなかったため、Arctic Cat社は訴訟前の損害賠償の対象とならないとした。

争点/判決:

地方裁判所は、マークのない製品が販売されなくなった後でも、§287の損害賠償制限が適用されるかの判断にて誤りをなしたか。否、原判決が確認維持された。

地方裁判所は、Bombardier社の故意侵害は、§287の目的で実際の通知を示すのに十分ではないとの判断にて誤りをなしたか。

審理内容:

第一に、CAFCは、Arctic Cat社がライセンシーがライセンスに基づき販売したPWCをマークすることを確実にしなかったため、§287の損害賠償制限がArctic Cat社に適用されるという地方裁判所の判断を確認支持した。特許権者が特許製品を製造または販売したことが全くない場合、§287の損害賠償制限は適用されないというものの、マークのない製品の販売停止は、§287に基づくArctic Cat社の通知義務(notice obligation)を満たさない。CAFCは、特許権者またはそのライセンシーが特許製品の製造または販売を開始すると、通知要件(notice requirement)が伴い、§287によって課せられる義務(obligation)は実際のまたは推定の通知(actual or constructive notice)を提示することによりのみ満たされるとした。

第二に、CAFCは、侵害者の故意性が§287に基づく実際の通知としての役割を果たさないため、Bombardier社の故意侵害は§287に基づく実際の通知を示すのに十分ではないとした。CAFCは、§287に基づく実際の通知は特許権者の行動に注目する必要がある、被告が特許または自己の侵害を周知していたか否かは関係ないとした。