

APPLE INC. v. ITC事件、上訴番号 2024-1285 (CAFC、2026年3月19日)。Stark裁判官、Lourie裁判官、Reyna裁判官による審理。ITCの決定を不服としての上訴。

背景:

2020年9月、Apple社は、血中酸素濃度センサーを備えた「Apple Watch Series 6」を発売した。2021年6月、Masimo社は、ITC(米国国際貿易委員会)に対し、同社の2件の特許中の血中酸素濃度測定技術(blood oxygenation sensing technology)を利用したApple Watchモデルを輸入したことにより、Apple社が関税法§337に違反したとして訴状を提出した。

行政法判事(ALJ)は5日間にわたって審問を行い、Apple社がMasimo社の2件の特許中の2つのクレームを侵害することにより§337に違反したとした。Apple社およびMasimo社の双方が、ITC委員全員による再審査を求める申し立てを行った。ITC委員全員は、Apple社が4つのクレームについて§337に違反したとした。その後、ITCは、侵害品であるApple Watchの輸入を禁止する命令を出した。Apple社はこの決定を不服として上訴した。

争点/判決:

- (1) Masimo社は、§337に記載の国内産業(domestic industry)要件の2つの要件を満たしたか。然り、原決定は確認支持された。
- (2) Masimo社は、親出願の最も早い優先日からの12年後に継続出願を行ったことにより、権利化手続きの遅延をもたらす懈怠行為(prosecution laches)に該当する行為を行ったか。否。

審理内容:

§337の違反は、申立人が、(i) 被疑違反者が米国特許を侵害する物品を輸入していること、および(ii) 当該物品に関連する産業が米国にて既に存在すること、もしくは現在設立されつつあること、を証明した場合に成り立つ。これは関税法中の「国内産業要件(domestic industry requirement)」と言われるものであり、特許に関連する産業が米国に存在することを必要とする「経済的要件(economic prong)」と、産業が特許により保護される物品に関連することを必要とする「技術的要件(technical prong)」との2つの要件から構成される。

上訴審にて、Apple社は、Masimo社がいくつかの理由のため技術的要件を満たしていないと主張した。まず、Apple社は、国内産業の存在を立証するには、訴状において主張される厳密な物品を特定する必要があるが、Masimo社の訴状には試作品(プロトタイプ)のみが提示されていたと主張した。CAFCはこの主張に同意せず、ITCの規則では「代表的な物品(representative article)」の提示のみが必要とされており、ITCは証拠記録全体に基づき分析を行うことができるとした。また、Apple社は、ITCによる技術的要件の分析は、Masimo社がディスカバリー(証拠開示手続き)中に提示した特定の試作品モデルのみに限定される必要があると主張した。これに対してもCAFCは同意せず、「そのようなデバイスを、それらが反映していると認められる、より広範な国内産業物品の代表的な実施形態として扱うこと(treating such devices as representative embodiments of the broader domestic industry article they are found to reflect)」は、関税法およびITCの規則に基づき認められるとした。

また、Apple社は、Masimo社が「経済的要件(economic prong)」を満たしていないと主張した。この要件は、次のいずれかの根拠により満たされる可能性がある: 「(A) 工場および設備への多額の投資、(B) 労働力もしくは資本の多大な投入、もしくは(C) エンジニアリング、研究開発、ライセンス供与を含む、その事業活動への相当な投資((A) significant investment in plant and equipment; (B) significant employment of labor or capital; or (C) substantial investment in its exploitations, including engineering, research and development, and licensing)」。ITCは、Masimo社が、米国に拠点を置く従業員およびMasimo Watchの試作品に関する研究開発投資とに基づき、同社がこの要件を満たしているとした。さらに、特許の直接的な実施には至らなかった先行試作品への投資であっても、特許を実施する物品の主要構成要素に「合わせて特化して調整された(specifically tailored)」ものである場合には、経済的要件を満たすとして考慮の対象となり得る。

権利化手続きの遅延をもたらす懈怠行為(prosecution laches)について、CAFCは、継続出願の提出が12年間遅延したとしても、理にかなっていないもしくは説明のつかない遅延を示す証拠がないため、これは権利化手続きの遅延をもたらす懈怠行為(prosecution laches)に該当しないとした。Masimo社は、この12年間にわたり、継続的な特許審査手続きにおける活動を行っていたことを示していた。従って、CAFCはApple社の主張をすべて退け、ITCの決定を確認支持した。