

<AIPPI セミナー開催報告>

米国知財セミナー

最新米国特許判例の比較法的分析と企業秘密・ライセンス実務への影響

- 1) 開催日時：平成 29 年 7 月 7 日（金）13：30～17：00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 3) 講演者：竹中 俊子 氏（慶應大学大学院法務研究科・ワシントン大学ロースクール教授）
吉田 直樹 氏（米国特許弁護士、Finnegan 法律事務所 マネージングパートナー）
萩原 弘之 氏（米国特許弁護士、Paul Hastings 法律事務所 パートナー）
- 4) 内容

第一部：最新特許判例の比較法的分析

【講演者】竹中 俊子 氏

1. *Impression Prods v. Lexmark* – 消尽理論（ファーストセールドクトリン）

Lexmark（原告・被上告人）はインクカートリッジとその使用方法について多数の特許を取得し、その特許に係るカートリッジの使用を一回に制限し、インクの再充填ができない機構としたものを制限の無いカートリッジより安く米国及び外国で販売した。

被告は、インクがなくなった制限付きカートリッジを米国及び外国で取得し、制限に違反し再充填可能に改造したカートリッジを米国で販売した。

原告は被告を特許侵害で提訴し、被告は消尽を抗弁として援用し非侵害を主張した。

第一審 オハイオ南区地方裁判所

米国内で販売されたカートリッジについては消尽を認め非侵害と判断した。また、外国で販売されたカートリッジについては、消尽を適用せず侵害と判断した。

連邦巡回控訴裁判所（CAFC）大法廷（en banc）審理

一回の使用に制限して消費者に米国で販売された特許製品が上記制限の下に再販売者による販売について、この制限が違法でなく特許法で与えられた権限の範囲であるときはこの販売によって米国特許が消尽しないとした判断において *Mallinckrodt*（1992）を判例変更すべきでないとした。

また、上記特許製品が同じ条件において外国で販売された場合に、*Kirtsaeng*（2013）に鑑み、外国での販売により米国特許は消尽されないとした *Jazz Photo*（2001）を無効とすべきでないとした。

最高裁判所の判断（国際消尽）

最高裁は、日本の *BBS* 最高裁判決と同様な政府の見解を否定した。消尽は当事者の期待や特許権者が受ける報酬に左右されるものではなく、販売により全ての権限を放棄することによって生ずるものである。

したがって、購入者による再使用や再販売の明示的制限を付して特許製品を販売したとしても、特許権者は特許権侵害訴訟によって、その制限を行使できない。

また、特許権者が特許製品を、米国特許が適用されない外国で販売することによっても、米国特許は消尽される。

2. *Helsinn Health Care v. Teva Pharm. – On Sale*（販売）の解釈

癌の化学療法によって生ずる嘔吐等の副作用を抑えるパロノセトロン静脈内投与製剤に係る 4 つの特許権者である原告は、これらの特許が無効であると証明（IV Certificate）し、特許期間満了

前に FDA（米国食品医薬品局）の認可を求めるジェネリック薬メーカー（Teva）を提訴した。

特許権者は出願日より 1 年以上前に第三者（MGI 製薬）と FDA 認可を得ることを条件に独占販売契約をライセンス締結していた。Teva は、この契約が販売に該当するとして無効を主張した。

地方裁判所の判断

AIA 発効前の出願に基づく 3 件の特許の有効性については、グレースピリオド終了日において、「発明の特許準備が完了されていなかった」として販売に該当しないので不登録事由に該当せず有効であるとした。

AIA 発効後の出願に基づく 1 件の特許についても、特許権者と MGI 製薬の「販売契約はその対象となる発明が公開されていなかった」ため販売に該当しないので不登録事由に該当せず有効であると判断した。

連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の判断

AIA 発効前の出願に基づく 3 件の特許について、グレースピリオド終了日において、「発明の特許準備が完了されていたので販売に該当」し、新規性を喪失しており無効とした。

AIA 発効後の出願に基づく 1 件の特許についても、特許権者と MGI の「販売契約はその対象となる発明が公開されていなくても販売に該当」し、新規性を喪失しており無効とした。

CAFC は、AIA 改正における議会での議論を検討したが、議論の対象となったのは、発明の使用によって発明が公開されなかった公用の例であるとして本件の販売と区別した。

したがって、対象となる発明が開示されていない公然の販売は AIA 改正以降の新規性喪失事由である販売に該当するとし、AIA 改正後の新規性の規定について、秘密状態での販売によっても新規性喪失が認められた。

3. *Nichia Corp. v. Everlight Americas – eBay* ファクターの立証

特許権者は、被告が 4 件の特許を侵害するとして提訴し、地裁は被告製品が 4 件の特許を侵害すると判断した。

連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の判断

特許権者の差止め請求に対し、特許権者により *eBay* ファクターの回復不能な損害又はその可能性及び金銭賠償で適正な補償がされないことの立証がなかったとして棄却した。

同じ LED 市場で競合する被告による侵害が認められても、回復不能な損害が無いとして差止め請求が認められないとした地裁の判断の適否については、複数の競合者にライセンスを与えたこと等の事実に鑑み、回復不能な損害が無いとし請求を認めなかった地裁の判断に、裁量権濫用の違法性は無いとした。

第二部：パネルディスカッション - Q & A

【司会】竹中 俊子 氏【パネリスト】吉田 直樹 氏、萩原 弘之 氏

第一部で紹介した 1. ～3. の判例を中心に、現在の米国特許法の実務が日本企業の企業秘密実務やライセンス実務に与える影響について、吉田直樹氏及び萩原弘之氏夫々のご意見を伺うと共に、参加者からの質疑応答も活発に行われた。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で特に米国特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 40 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。 以上