

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN セミナー

#### 米国における最近の主要判例の解説と動向

- 1) 開催日時：平成 30 年 4 月 25 日（水）13：30～17：00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 11 階 1111 講義室
- 3) 講演者：Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)  
D. Richard Anderson 氏（米国特許弁護士）  
Marc Weiner 氏（米国特許弁護士）  
Eugene Perez 氏（米国特許弁護士）

#### 4) 内 容：

##### 1. コンピュータ／ソフトウェア実施発明の特許適格性 - **Alice** 事件以降の判決に関する最新情報

###### 【講師】D. Richard Anderson 氏

###### (1) *Alice* 判決の概要

*Alice Corp. v. CLS Bank International* 事件は、2014 年最高裁判決で、問題となった特許は、金融取引に関する決済リスクを軽減するためのコンピュータープログラムだった。

最高裁は、次の *Mayo* の 2 段階テストを適用した。

ステップ 1：クレームが自然法則、自然現象、抽象的アイデアを対象としているか否か。

ステップ 2：もしそうであれば、要素を個別に、または組み合わせて当該抽象的アイデアを遙かに超える追加要素があるか。最高裁は、このプログラムは、ステップ 1 の「抽象的アイデア」に過ぎず、特許性がないとした。USPTO は、この判決で示された 2 段階テストの適用に関するガイダンス（Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility）及び MPEP を 2014 年から、その後の関連する判決を踏まえ随時更新して発表している。

###### (2) *Alice* 事件以降の判決の概要

###### ① *DDR Holdings v. Hotels.com* 事件

DDH の米国特許は、e コマースの WEB サイトの表示に関する技術で、第 1 ステップについては、数学的アルゴリズムや基本的な経済的または長年の商業的实施についてクレームしたものではなく、インターネット特有のビジネス上の課題を解決するものであり抽象的なアイデアではないと判断された。第 2 ステップについては、クレームはインターネットの世界が出現する以前から知られていたビジネス手法を単にインターネットを介して実行することを述べているだけでなく、その解決手段はコンピュータネットワークに特有の問題を克服するために必然的にコンピュータ技術に根ざしたものであると判断された。

###### ② *Enfish v. Microsoft* 事件

*Enfish* の米国特許は、コンピュータデータベースの論理モデルであって、どのように様々な情報要素が他の要素と関連するのかに関するもので、夫々のデータ様式毎に別々のテーブルを使った従来型のリレーショナルなデータベースではなく、全てのデータを一つのテーブルに格納した自己参照型のデータベースであった。そこで、第 1 ステップに関してはコンピュータ特有の分析がなされ、クレームはコンピュータの機能改良にあたり抽象的アイデアではないと判断された。

###### ③ *TLI Communications v. AV Automotive* 事件

TLI の発明は、画像を分類して保存する技術に関するものであり、クレームには電話機やサーバーが要件とされているが、これらは単に抽象的なアイデアを実現するための一般的な環境に過ぎず、電話機やサーバーの機能の改良ではないし、技術的課題を解決するものでもないと判断された（*Enfish* の様にコンピュータの機能改良をするものではない）。

#### ④ *Finjan v. Blue Coat Systems* 事件

*Finjan* の米国特許は、ネットワークからファイルをダウンロードする際のウイルススキャンに関するもので、従来型のウイルススキャニングは抽象的なアイデアと判断されていた。これに対して、クレームされたセキュリティプロファイルは挙動ベースであり、悪意を持つ可能性のある操作を特定するもので、従来型のコードマッチングとは異なり、より柔軟にユーザニーズに合った設定が出来るようにしたもので、コンピュータの機能改良を行うための具体的な手段（技術的改良）が記載されているので、抽象的なアイデアではないと判断された。

## 2. 損害賠償の増額（三倍賠償）に関する最高裁判決 - *Halo Electronics v. Pulse Electronics* 事件

### 【講師】 Marc Weiner 氏

特許法 285 条「弁護士費用」については、「裁判所は、例外的なケースにおいては、勝訴側に合理的な弁護士費用を敗訴側に支払わせることを認める場合がある。」と、また、特許法 284 条「損害」については、「原告が侵害により被った損害に値する額を補償しなければならない…いずれの場合でも、裁判所は、その損害額を三倍まで引き上げることができる。」と規定されている。

#### (1) *Octane Fitness* 事件（最高裁）の要約 - 弁護士費用の敗訴者負担について

最高裁判所は、CAFC の基準を覆し、「例外的」ケースには、重大で不適切な行為、または①客観的に根拠がなくかつ②主観的な悪意をもって提起されたものであることが必要であるとしました。また、弁護士費用の支払いを認めるためには、「明白で説得力のある証拠 (clear and convincing evidence)」が必要という CAFC の基準も覆し、「証拠の優位性 (preponderance of evidence)」基準に近い判断をした。

#### (2) *Seagate* 事件の CAFC 判決 - 2 分割テスト

特許権者は以下を示さなければならない：①明白かつ説得力のある証拠により、侵害者が、その行為が有効な特許を侵害するものであることの客観的蓋然性があるにも関わらず、侵害行為を行ったこと、及び②侵害者にとって、侵害のリスクが、知られていた、あるいは明らかに知っていて然るべきであったこと。地裁は、その裁量により、両方の条件が満たされた場合にのみ損害額の増額を与えることが可能であった。

#### (3) *Halo* 最高裁判決における *Seagate* 判決の棄却

最高裁は、*Seagate* の 2 分割テストにおける「客観的無謀さ」検査は、過度に厳格すぎ、特許法 284 条に整合しないため拒絶した。また、故意侵害立証の証拠基準を「明白かつ説得力のある」から「証拠の優位性」に引き下げた。さらに、特許法 284 条の文言に含まれる「may」という文言を示して、「裁判所は評価され決定された損害賠償額を三倍まで増加させることができる

「may」であると指摘した。また、同条文は地裁がその裁量により損害賠償額を増額するか否かを決定する唯一の行為であるとして取り扱った。

#### (4) *Halo* 最高裁判決の影響

判決は、「甚だしくひどい」ケースについては、三倍までの損害賠償額増額を与えるための、新しい裁量による基準を命じている。また、Seagate テストを覆したということは、疑われている行動を行っていた時に侵害被疑者が何を知っていたかということに基づいて、侵害被疑者の責任を分析するという、より「主観的テスト」が適用されることを意味する。有効な特許の価値は高まり、陪審員は悪事を行うものに対して3倍賠償を課し易くなるなど、訴訟リスクは高まる。

#### (5) Post-Halo における無効／非侵害鑑定的重要性

代理人からの公式な無効／非侵害鑑定は、故意侵害の主張に対する有効な抗弁のサポートになり得る。出来るだけ早期（特許を知った時、侵害警告を受ける前）に完了することが望ましい。

鑑定は正直であること。侵害の可能性がある場合には設計回避またはライセンス取得を検討する。弁護士秘匿特権を有効に活用するためには、独立した弁護士（社内・訴訟弁護士ではなく）からの取得が望ましい。

### 3. 化学特許の訴訟における均等論 - *Mylan Institutional v. Aurobindo Pharma* 事件

#### 【講師】 Eugene Perez 氏

#### (1) 均等論の歴史と概要

判例法理である米国において均等論は、対応する法律条文はない。最高裁判所は、*Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods.* 事件（1950年）の判決において、何故均等論が特許制度に必須のものであるかの理由を明確にし、また、均等の範囲を決定するためのテストを公式化した。

均等論を適用するための適切なバランス：①競合者が侵害の可能性を見極めるために特許クレームの範囲を「公示」する機能及び②競合者が、文言上のクレーム範囲を極限で避け発明の本質を取ることがないように特許権利者を守る「発明保護」の機能。

#### (2) 均等論に関するテスト

*Graver Tank* 最高裁判決において、均等の範囲を評価するための2つの骨子が示された。

①function-way-result (FWR) テスト：「被疑製品が、同じ結果を得るために、実質的に同じ手法で、実質的に同じ機能を果たしているか否か」。②insubstantial difference (非実質的相違) テスト：「被疑製品ないしは方法が、特許されたものと実質的に異なるものであるか否か」。

#### (3) 均等論に基づく侵害に関するその他の判決

- *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland* 事件：CAFC は、地裁の Element by Element の比較に基づく判断は正しいと認定した。また、クレーム中の一つの element が欠如していることを非侵害の重要な判断根拠とした。（いわゆる all element rule）
- *Warner-Jenkinson* 判決：Element by Element 分析は認められた。均等論は、クレームのそれぞれの Element に適用されるべきであり、発明全体へ適用してはならない。「element」は、被疑者製品にはその「element」に対応する構成要素がない場合でも均等の範囲を持つと思われる。また、均等の判断は「侵害時」とであると判断された。
- *Corning Glass* 判決：CAFC は、*Pennwalt* 事件における all element rule が、仮にその均等物が被疑装置の対応する構成要素に存在しなかったとしても、クレームのそれぞれの限定要件の均等物が（存在することが）必要であることを再確認したものであると述べている。また、Element とは単一の限定を意味する場合に使われることがあるが、一連の限定、すなわち合わせると、

クレームされた発明の構成要素 (component) を形成することを意味するように使うことも可能であるとしている。

・均等論適用の限定

先行技術、クレーム構成要件の欠如または著しく異なる要件による置き換え、包帯禁反言、クレームされずに開示された実施例 (パブリックドメイン)

(4) *Mylan Institutional LLC v. Aurobindo Pharma Ltd* 事件の事実関係

Mylan は、Aurobindo に対し、3 件の米国特許を侵害するとして被疑イソサルファンブルー酸の製品、製造、使用、販売、販売の申し出、輸入を仮差止めの請求をした。地裁は、均等論に基づき仮差止めを認めた (異例であり通常は認められない)。この判決を受けて Aurobindo が上訴した。

(5) 均等論分析の適用における地裁の誤りを認定した CAFC の論拠と地裁への示唆

CAFC は、特に、化学分野での均等に関する判例法の少なさ、及び、事実への法的な概念の適用の困難さなどを考慮すると、本件における地裁の均等分析には不備があるとした。また、これらの課題をより明瞭にするために検討を試みるとした。

本件が地裁に戻されフルトライアルに付された時には、裁判所は、もし FWR を使うべきと判断し FWR テストを満足するか否かを分析することに加えて、本件に特有の事実に対し均等評価に実質的相違テストがより適しているかどうかを考慮すべきである。

(6) *Mylan v. Aurobindo* からの教訓

FWR テストは、化学の案件にとっては「結果」は明白ことが多い。Mylan ケースでは、地裁は「機能」(酸化銀が先駆 isoleuco 化合物を ISB 酸に酸化すること)を考慮した。「機能(function)」あるいは「作用(way)」は曖昧なことがある (時に同意語でもある) ので、もしその場合には、裁判所は” **insubstantial differences** (実質的相違)” テストを適用することができる。

侵害訴訟の当事者双方は侵害について両方のテストで分析すべきである

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務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 20 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