

米国特許ニュース

特許権者の特許侵害主張は正当な権利であり、また言論の自由でもあるので、その主張に悪意や虚偽の証拠がない限り裁判官は差止めることは出来ないと CAFC 判決

2020年6月4日

米国弁護士
服部 健一 (Ken I. Hattori)
シンディ H. チェン (Cindy H. Chen)
小川 芙美佳 (Fumika Ogawa)

本事件では特許権者は元の共同経営者の特許侵害の可能性がある行為に対して、特許侵害を主張し、顧客に対し訴訟の可能性を強く伝えたところ、地裁は侵害の可能性が低く、且つ侵害の主張が強迫的であったと認定して、特許侵害を主張することを禁じる仮差止命令を出した。しかし、CAFC は、特許権者の特許侵害主張は基本的には正当な権利であり、しかも憲法の言論の自由で守られるべき権利でもあるので、それを仮差止で止めるためには、特許権者に悪意 (bad faith) があったという事実認定や、特許侵害主張に不当性があったことや、実際に訴訟をする脅しがあったことを示す十分な証拠が必要であるが、それがほとんどなく、地裁のクレーム解釈にも間違いがあり、侵害被疑者が非侵害の抗弁で成功する可能性もあるので、仮差止命令を認めた地裁判決は裁量の濫用であるとした。但し、特許権者に悪意があった場合は仮差止を認められる判決は勿論あり、その上、近年は各州が独自にいい加減な特許主張(トロール等)をコントロールする州法を制定しており、今後、連邦特許法に基づく特許訴訟もいい加減な場合は、このような州法と協調して行く可能性がある。

Myco Industries, Inc. et al. v. BlephEx, LLC et al.

Case No. 2019-2374

April 3, 2020 CAFC 判決

事件の経緯は以下の通りである。

I. BlephEx 社の 718 特許

BlephEx 社は眼瞼炎を治療することに関する米国特許第 9,039,718 号(「718 特許」)を有している。

眼瞼炎はまぶたの炎症とまつげ周辺に雲脂(ふけ)状の鱗片を生ずることを特徴とする症状である。前眼瞼炎は、まぶたの外縁、つまりまつげを含むまぶた周辺部に症状が現れ、後眼瞼炎は、内側の縁、つまり眼球に近いまぶた周辺部に影響を与える。眼瞼炎の治療では、多くの場合、患部をこすって雲脂状の鱗片を取り除く。理論上は、患者は綿棒のような簡単な器具でまぶたを洗淨することができるが、実際には、そのような器具は不正確であり、治療に有効であることは稀である。

BlephEx 社の社長で、発明者でもある James Rynerson 氏の 718 特許のクレームは、綿棒を備えた電動式装置を用いて、罹患したまぶた領域から破片を取り除く方法である。独立クレームは、綿棒が「少なくともまぶたの縁の内縁部分に接近するように構成された部分」を有し、「少なくともまぶたの縁の内縁部分に接触する」と記載している。

Rynerson 氏は、この 718 特許を 2012 年 7 月に米国特許商標庁に出願した時にクレーム発明の商品開発を進めるため John Choates 氏を採用した。2013 年に完成した製品は「BlephEx」という商品名で市場に投入されたが、この商品化の翌年に両氏は仲違いし、Choates 氏は退職し、その後 Myco Industries 社の会長に就任した。Myco 社は 2019 年に、前眼瞼炎の治療に特化した装置「AB Max」の販売を開始した。この装置は電動式で、患部のまぶた領域を洗淨するための付属の綿棒を備えたものであった。

その 2019 年に、両社が各々の製品を出品した展示会があり、そこで Rynerson 氏は Myco 社の AB Max に気が付いた。Rynerson 氏は展示会に来た顧客／医師に対して Myco 社の AB Max は 718 特許を侵害していると非難し、さらに「相応の措置を講じるつもりである」ことをある顧客に話していた。

II. 地裁訴訟

そのため、Myco 社と Choates 氏は、BlephEx 社及び Rynerson 氏に対して確認訴訟 (declaratory judgment) を提起し、非侵害および無効性の確認判決を求めた。つまり、BlephEx 社及び Rynerson 氏が(1)Myco 社の AB Max が 718 特許を侵害しているという「虚偽の主張」をすること、そして(2)Myco 社製 AB Max の取引先になるであろう医師等に対して「根拠のない脅迫」を行うことを禁止する仮差止命令を地裁に求めた。

地裁は Myco 社主張が正しいと認定して仮差止命令を認めた。この認定に当たって、地裁はこの巡回地区が適用する仮差止命令のための 4 つの要件、すなわち(1)請求者の Myco 社が勝訴する可能性、(2)仮差止がない場合、侵害被疑者の Myco 社に回復不可能の損害が生じるか、(3)第三者に及ぼす害の重大性、および(4)公共の利益、の点を比較考量した。

(a) Myco 社が勝訴する可能性

第 1 の要件に関して、地裁は、Myco 社の侵害がないという主張は正当である可能性が高いと判断した。この判断に至るにあたり、地裁は、718 特許のクレームは後眼瞼炎の治療に限定さ

れると解釈した。その理由は、718 特許はクレーム装置をまぶたの縁の内縁部分に接触させることを「繰り返し(routinely)」記載しており、後眼瞼炎は内縁部分を冒す症状であるから、718 特許は「実質上」後眼瞼炎の治療を記載していることになるとした。地裁がもう一つの根拠としたのは、718 特許クレームの「まぶたの縁の内縁部分」という文言が特許審査中に補正で追加されて、特許が許可されたという事実であり、地裁はこの補正は、内縁部分以外である前眼瞼炎の治療はクレームから排除されたという審査履歴のディスクレーマー (prosecution history disclaimer) に当たると判断した。

(b) 仮差止がない場合、侵害被疑者の Myco 社に回復不可能の被害が生じるか

上記のクレーム解釈に基づき、地裁は、AB Max は前眼瞼炎の治療用として販売されているものであるから、後眼瞼炎の治療を対象とした 718 特許を侵害する可能性は少ないと判断した。

上記地裁による第 1 の要件の分析は、第 2 の要件の評価にも影響している。つまり、地裁は、Myco 社は侵害なしで勝訴する可能性が高いため、BlephEx 社の侵害主張は Myco 社の評判を損なうと判断した。

(c) 第三者に及ぼす被害

また第 3 の要件についても、BlephEx 社は仮差止命令が出されて特許侵害主張が出来なくなった場合、同社や第三者に重大な損害が生じる可能性があることを適切に示さなかったことも、仮差止を支持するものであった。

(d) 公共の利益

一方、公共の利益に関する第 4 の要件については、地裁はいずれの社にも有利でも不利でもない判断した。

以上のような分析の結果、総合的に特許侵害主張を禁じるための仮差止を認める要因がより強いと判断し、地裁は Myco 社の要求を認め、「BlephEx 社、その役員、代理人、そして特許権者に積極的に協力している者が、Myco 社の潜在的な顧客に対して特許侵害の主張をしたり訴訟を起こすといつて脅したりすることを禁止する」という仮差止め決定を下した。

III. CAFC 判決

BlephEx 社は地裁の仮差止命令を不服として CAFC へ控訴した。

CAFC は、地裁が仮差止命令の妥当性を決定する際、誤った法を適用しただけでなく、地裁が適用したテストの分析そのものにも欠陥があり、仮差止命令を破棄した。

(a) 仮差止の認定基準

通常、仮差止命令は、地裁が所在する地域の巡回地区裁判所が適用する法や判例に従って検討される。しかし、CAFC は地裁に対し、本件のように特許権の通知に影響を与える仮差止命令は連邦特許法に従って決定するよう注意を促した。

「仮差止により特許権者がその特許権を通知することを妨げられる恐れがある場合、裁判所は『特許権の通知に関する連邦特許法および判例』を適用する。このような場合、仮差止命令は、『適用される連邦法に基づき、特許権の通知が適切に行われたかどうかという観点から』再審理する。さらに、本 CAFC は、特許権者による特許権の通知を禁じるためには『連邦法に基づき悪意(bad faith)あることの証明を必要とする』と過去に判示して来た。

『悪意』の証明は、特許侵害の主張が 客観的に根拠のないものであった という認定によって裏付けられなければならない。合理的な訴訟当事者(reasonable litigant)が本件で勝訴することを現実的に期待できない 場合、特許侵害の主張は客観的根拠を欠くことになる。」(内部引用略)

上記の基準は、仮に特許権者が潜在的侵害者に特許権の存在を伝えることを禁じることになると、特許にほとんど価値がなくなってしまうという長年の見解から発展している。例えば、*Virtue v. Creamery Package Mfg. Co.*, 227 U.S. 8, 37-38 (1913)は、「特許権者が侵害者に侵害がもたらす影響を通知できない、または侵害者を裁判所で訴えることができないとすれば、特許の意義はほぼ無いも同然である。こういった行為自体を違法とすることはできない」と判示した。

また、*Va. Panel Corp. v. MAC Panel Co.*, 133 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 1997)は、「特許権者が潜在的侵害者に対しその特許の存在を通知することは認められるべきである。その結果、潜在的侵害者は特許を侵害しているとされる活動を中止するか、ライセンスが提供された場合はこれについて交渉するか、法的責任や差し止め命令を課されるリスクを冒すかについて判断することができる」と述べている。

さて本件の Myco 社による仮差止命令の申請においては、地裁は悪意があった事を認定をしていないどころか、悪意があったという要件に触れることさえしていない。それどころか、地裁は「BlephEx 社の陳述に虚偽や誤解を招くものがあつたかどうかを認定することを明示的に拒否」さえしている。こういった虚偽性があつたか否かの認定が、悪意の立証に最低限必要な証拠基準(threshold showing)であると CAFC は以前から判示してきた。

Mikohn Gaming Corp. v. Acres Gaming, Inc., 165 F.3d 891, 897 (Fed. Cir. 1998)で CAFC は、悪意の立証について以下のように認定している。

特許権の存在または係属に関する情報の通知において悪意があつたことを証明するには、一般に、不正確性または虚偽性、あるいは、それらのいずれかとも無視されたかどうかが最低限必要な証拠となる。実際のところ、特許権者は、その特許の性質と範囲に関して信念に基づいて誠実に行動する限り、『仮に特許により付与される権利が何であるかを誤解していたとしても』それらの権利を主張することは十分に許されている。

地裁が悪意の有無を考慮しなかったことは、それだけで判決を取り消すのに十分な理由である。悪意の認定や当該要件の検討さえしていなかった以上、BlephEx 社が有する特許に関する言論の自由を禁止する地裁の決定は裁量権の濫用である。

(b) 仮差止の妥当性

Myco 社は、仮差止によって排除される BlephEx 社による侵害の主張および訴訟から生じる脅威は、Myco 社の 医療関係顧客 (*medical practitioner customers*)を対象として限定しているので、本件の仮差止命令は適切であると主張した。また、Myco 社は、米国特許法の第 287 条(c)項の規定によると¹、同社の医療関係顧客は「侵害から免除されている」とも主張した。

CAFC はこの主張を以下のような理由で退けた。

確かに米国特許法第 287 条(c)項は、医師による医療行為の実施が特許クレームを侵害する場合、特許権者は当該医師または関連する医療機関に対し、侵害行為の救済を求めることはできない、と規定している。つまり、この条項は公共の利益の観点から特定の侵害者を法的責任から保護している。しかしながらこれら侵害者を非侵害者に変える規定ではない。

また、地裁が認めた仮差止命令は、Myco 社の医師等の顧客に限定されてはいない。むしろ、地裁の仮差止命令は特許侵害の申し立て行為 一般 (*in general*)および、Myco 社の潜在的な顧客 一般 (*in general*)に対する訴訟の脅威の両方を BlephEx 社に対し広く禁じている。また、地裁が行った仮差止の要件の分析もその範囲は一般的であり、医師等による活動に限定されていない。

さらに、CAFC は、BlephEx 社または Rynerson 氏が実際に Myco 社の潜在的な顧客に対して訴訟すると脅かしたことを示す証拠が不足していることも指摘した。Myco 社は、ある第三者が、Rynerson 氏が「相応の措置を講じる」と発言したことを聞いた、という証拠を出しているが、その第三者は一人だけなので、証拠として薄弱である。ここで氏が言ったという「措置」でさえ実際に訴訟を示していたのか、または訴訟を示すものと合理的に解釈されるものなのか、についても証拠は皆無である。

(c) 地裁クレーム解釈の誤り

CAFC は、更に、地裁による当該適用基準の分析にも誤りがあったとした。

¹ 米国特許法 287 条(c)項は、公共の利益を守るために、「医師の行為に関しては、この法律第 271 条(a)または(b)項(筆者注:米国特許の侵害に係る条項である)における侵害を構成する医療行為のうち、この法律の第 281 条、283 条、284 条及び 295 条の規定は、このような医療行為については医師または関連健康管理事業主体に対して適用しない」と規定している。

地裁は、Myco 社製 AB Max が 718 特許を侵害している可能性は低いと認定したにも関わらず、仮差止命令を認めている。一方、地裁の非侵害の結論は、AB Max は前眼瞼炎の治療用として販売されたのに対し、718 特許クレームは後眼瞼炎に限定されるという解釈に基づいている。

CAFC は、地裁のそのクレーム解釈は、以下の理由で非常に問題があると示した。

第一に、718 特許の独立クレームは文言上は、前眼瞼炎の治療を除外しているとはいえない。つまり、これらのクレームは、綿棒とまぶた部分の内縁との間の接触を 限定事項とせず、また、クレーム装置の使用を後眼瞼炎治療に制限する文言を含んでもいない。さらに、これらのクレームは、単に綿棒が「少なくとも」内側部分に接触することを限定しているもので、これは外側部分への接触、つまり前眼瞼炎治療のためのクレーム装置の使用を排除しているとは到底言えない。

第二に、718 特許は、綿棒とまぶたの縁の内側部分との間の接触を明記して限定する従属クレームを含んでおり、この従属クレーム装置の使用は後部眼瞼炎治療に限定される。その場合、より広い独立クレームも後部眼瞼炎に限定すると、クレーム差別化の基本原則に違反し、従属クレームが不要になるので不当である。

第三に、CAFC は、地裁による審査履歴ディスクレーマー(prosecution history disclaimer)の適用にも問題があったとした。まず、718 特許の審査中に提出されたクレーム補正は、独立クレームを後部眼瞼炎に限定したわけではない。また、地裁は、BlephEx 社が前眼瞼炎を対象とする請求範囲を明確かつ紛れもない形で否定したかどうかを決定していない。そのような認定を行うことは審査履歴がクレーム範囲を否定するかを判断するのに不可欠である。

さらに、CAFC は、地裁が 718 特許のクレーム発明を BlephEx 社の製品と混同して解釈したことも問題であったとした。つまり地裁は、718 の特許クレームの限定事項ではなく、商品化された BlephEx 製品の限定事項を AB Max と比較するという見当違いをしている。

一般に地裁が仮差止の可否を決定する目的で行った「暫定的クレーム解釈」を CAFC が破棄することは稀である。しかし、本件では、地裁におけるクレーム解釈に欠陥があったため、CAFC は当該解釈を破棄せざるを得なくなり、それにより必然的に、非侵害の問題について Myco 社が勝訴する可能性についても破棄することになった。

(d) 特許権の通知という言論の自由の保護

CAFC 判決は、更に、特許権者による特許権通知という言論の自由を保護するという見解を下記のように述べている。

言論は安易に禁止されるべきではない。本件では、禁止された発言が虚偽または誤解を招くものであったかという問題について、単なる認識は疎か、証拠と正しい法的見解によって裏付けられた認定が為されていない。悪意の認定、および特許侵害の主張が虚偽または誤解を招くものであると断定するに十分な根拠もなく、Myco 社の潜在的顧

客に対して BleepEx 社が特許侵害の主張を行うことを禁じた地裁の仮差止命令は裁量権の濫用である。

以上の理由で CAFC は地裁の仮差止命令を破棄・無効として、本件を地裁へ差し戻した。

IV. 考察

今回の CAFC 判決は、特許権者の特許を主張する権利/言論の自由は不当に制限されるべきではなく、悪意がない限り、たとえ特許権者が特許権の及ぶ範囲を誤解していたとしても、特許権者は己の権利であると信じて主張する権利があることを再確認させるものである。

特許権者による侵害申し立てに関し悪意の存在を認めた判決は非常に少ないが、特許権者が訴訟を起こすつもりのない場合でも、悪意の存在を認定した判決はある。

例えば、*Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 710 (Fed. Cir. 1992)は、「特許権者が、訴訟を起こす意図もないのにその脅しを与える等、悪意をもって行為をした場合に侵害の通知は禁じられる」と認定している(トロールはこの手を使うことが多い)。

また、特許権者がその特許が法的強制力がないか無効であることを知りながら侵害を主張した場合に、悪意が認定されることもある。例えば、*Zenith Elecs. Corp. v. Exzec, Inc.*, 182 F.3d 1340, 1354 (Fed.Cir.1999)は、「特許権者が、その特許が無効、履行不可能、または侵害されていないと認識しながら、競合相手による特許侵害が市場に向けて主張されていた場合、これは明らかに悪意のある陳述である」と認定している。

さらに、近年、パテントトロールの台頭から、米国各州で悪意のある特許の主張を禁止する州法を制定している。たとえば、2013 年にバーモント州は、「特許侵害の悪意ある主張」をした者を相手に訴訟を起こす権利を米国で初めて制定した²。悪意は事例によって個別に判断されるが、バーモント法では悪意認定の根拠の具体的要件として、①特許を特定する情報さえ提供がないこと、②侵害主張の前に侵害分析を行っていないこと、③侵害の主張に根拠がないことを知っているか、或いは当然知っているべきであったという証拠、そして④侵害申し立てが虚偽であるという証拠があった場合を挙げている³。同様の法律はバージニア州⁴、ワシントン州⁵、テキサス州⁶を含む他の州でも制定されている。

これらの州法は、特許主張主体(PAE)またはより侮蔑的に「パテントトロール」と称される団体の活動を抑止する目的で制定されているが、州法が定める上記の悪意認定の根拠をなす要件は、連邦特許法により提起される特許訴訟にも同様に適用される可能性はある。

² 9 V.S.A. § 4197.

³ 9 V.S.A. §§ 4197(b)(1)-(8).

⁴ Va. Code Ann. § 59.1-215.2.

⁵ RCW 19.350.020.

⁶ Tex. Bus. & Com. Code Ann. § 17952.