

# 米国特許訴訟における差止め



米国特許弁護士・会員

米国特許弁護士

米国特許弁護士

**服部 健一**

**ジョン・T・ジョンソン**

**マイケル・F・アウトウオロ**

## 要約

米国憲法はその中に「…発明者に対する排他的権利 (exclusive right) を保証する…」と規定しているため、特許権に排他的権利、つまり差止めを認め易く規定しているとも言えるが米国特許法第 283 条は「…裁判所は衡平法の原則に従って差止め命令を許可してもよい (may grant)」と規定しているため差止めは自動的ではない条文になっている。それでも米国技術、産業を保護するためのカーター大統領による 1980 年代のプロ特許政策により特許侵害があればまず差止めが認められるようになっていた。しかし、やがてトロール特許も台頭することになったので最高裁は 2006 年の eBay 判決で差止めは自動的ではなく、前述した衡平法上の観点をも十分考慮、検討して決定しなければならないという判決を下したため以来差止めは軽々には認められなくなってきた。そのため上下両院は 2024 年 7 月に差止めを認め易くして特許権を強化するための法案を提出しているためその行方が注目されている<sup>(1)</sup>。

## 目次

1. はじめに
2. 仮差止め
  2. 1 裁判の重要争点で勝訴する可能性
  2. 2 回復不能の損害
  2. 3 相対的な困難性
  2. 4 公共の利益
3. 恒久的差止め
  3. 1 特許訴訟における差止めに関する法の枠組み
  3. 2 恒久的差止め請求の流れ
4. 米国国際貿易委員会における差止め
5. まとめ

## 1. はじめに

差止めは米国特許訴訟における強力なツールである。差止めとは侵害者が特許請求の範囲を侵害する行為（侵害する製造、使用、製品やサービスの販売など）を禁止する命令である。裁判所は侵害に関する最終的結論／判決を出す前に差止めを命じることがあり、これを「仮」差止め命令という。裁判所は（陪審により）侵害が正式に認められた後に「恒久的」差止めの申立てがあればそれを認める命令を下す事がある。「仮差止め」か「恒久的差止め」かにかかわらず裁判所は命令を下す判断に当たって幾つもの要素を慎重に検討しなければならない。本稿では米国連邦地方裁判所および米国国際貿易委員会 (ITC) における差止めに関して、特許権者が差止め命令を得るために立

証ししなければならない要項について概説する。

米国における差止命令は特許侵害が認められた後、「例外的な状況を除いて」は長年に亘って一般的に得やすいものであった。その長年に亘る論拠とは、特許とはその所有者が他者による当該発明に係る製造、使用、販売を排除する権利を授与するものであり、差止めの申立てを認めることは特許制度の確認であるというものであった。しかしながら米国連邦最高裁判所は2006年の *eBay Inc. v. MercExchange, LLC*, 547 U.S. 388 (2006) 事件の判決<sup>(2)</sup>で長年の判例を覆し、恒久的差止めの判断に際しては伝統的な衡平法<sup>(3)</sup>の原則が適用されなければならないとした。これにより特許案件で恒久的な差止めを得ることは若干難しくなって来ていると言える。

## 2. 仮差止め

差止めには訴訟が開始されてから直ちに認められる仮差止めと、侵害が確実に認められた後の通常の恒久的差止めがある。「仮」という言葉からも示唆されるように仮差止めとは公判によって事実認定者（陪審員）により特許侵害が認められる前に、公判前に被疑侵害者による被疑侵害行為を緊急に禁止する命令である。仮差止めは潜在的な侵害行為を抑止し、特許権者に回復不能の損害が生じる事を防ぐために特許訴訟開始直後において出される命令である。損害を被った当事者に対する衡平上の救済である恒久的差止めと違い、仮差止めは訴訟中の両当事者の「現状維持」をするために裁判所が中間的な救済として出す命令である。特許権者がその後の訴訟で敗訴した場合（例えば、特許が無効であるか、または侵害がないと認められた場合など）、裁判所は仮差止命令を取り消し、被疑侵害者は当該従前の活動を再開することが出来る。

連邦巡回区控訴裁判所は現状維持について、「これは特許権に対して特に関連性がある。なぜならば特許の有効期限は訴訟期間中も継続しており、訴訟の年月において被る「特許に基づく排他性」の損失は特許の有効期限だけでなく発明者に対する発明の価値をも消費する可能性があるからである<sup>(4)</sup>」と説明している。この仮差止めは特許法自体には規定はなく、連邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure）65（a）条に規定され、認められている。

特許権者は被疑侵害者が直接的な競合者である場合には仮差止めを申し立てることが多い。しかし、特許権者が特許不実施主体である場合、仮差止めか恒久的差止めかにかかわらず差止めによる救済を得ることは稀になることが多い。

仮差止めの請求のタイミングについては、一般的に特許権者は訴訟開始時、すなわち被告を提訴した時、またはその直後に仮差止めの救済を申し立てるものである。

特許権者が仮差止めの申立てを先延ばししてしまうと申立てが認められる可能性に当然影響を及ぼすものである。例えば、特許権者による請求の遅延は特許権者が被疑侵害による回復不能の損害を被っていない事を意味していると裁判所は解釈するかもしれない。そして裁判所は、もし特許権者が真に損害を被っているならば差止の申立てを遅延するのではなく早期に行うはずであると判断することもある。

特許訴訟における恒久的差止めによる救済を困難にした *eBay* 判決の2年後、米国最高裁は2008年に *Winter v. National Resources Defense Council, Inc.* 事件において仮差止めについて似たような基準を示した<sup>(5)</sup>。仮差止命令が認められるか否かは次の視点により決定される。

- (1) 特許権者が本訴訟で勝訴する合理的可能性。
- (2) 差止命令により公共の利益が損なわれるか否か。
- (3) 当事者間に生じる相対的な困難性（hardship）の比較。
- (4) 被疑侵害行為により特許権者が回復不能の損害を被っているか否か。

仮差止命令は被疑侵害者の事業（被疑侵害者の顧客も含む）や公共の利益に大きな支障をきたすため、裁判所は仮差止申立てを決定する前に上記の各要項を慎重に考慮した上で決定しなければならない。

## 2. 1 裁判の重要争点で勝訴する可能性

仮差止めを認めるか否かの判断にあたり、裁判所は特許権者が公判で本当に勝訴する可能性があるか否かを検討しなければならない。この検討は「裁判の重要争点で勝訴する可能性」(likelihood of success on the merits)と呼ばれている。特許権者の侵害主張の根拠が強ければ強いほど裁判所が仮差止めを認める可能性が大きくなる。

仮差止めの申立ては早期に提出されることが多いため、裁判所は当事者間の事実認定に関するディスカバリーが終了する(場合によっては開始される)前に「勝訴の可能性」の判断を課せられることになる。そこで、特許権者による仮差止めの申立てがあった場合、裁判所は当該申立ての判断に資するべく早期の「事実に関するディスカバリー」を行う事を許可することが少なくない。例えば裁判所は早期に当事者が技術関係資料、その他の関連文書(先行技術も含む)を交換することやデポジションを行う事を求める事もある。

一般的に裁判所は仮差止めの請求に関する「ミニ公判」のようなヒヤリングを行う。このヒヤリングでは証人による証言、技術資料、関連特許文言の解釈に関する主張、関連先行技術などが裁判官に提示される。

米国におけるほとんどの特許公判における侵害(および有効性)の判断は事実認定が絡むために陪審員に任せられているが、仮差止め認否の判断については陪審員は関与せず、裁判官がいずれかの当事者が勝訴する可能性が大きいかを評価して判断する。この評価は訴訟の早期段階で行われ、陪審員が関与しないため、特許権者がこの第一の要項を満たすことは難しい事もある。

## 2. 2 回復不能の損害

仮差止めが認められるには、特許権者は仮差止めなしでは回復不能の損害を被ることを立証しなければならない。回復不能の損害とは如何なる金銭的な救済でも、または後に認められる正式な損害賠償金でも十分に回復出来ない損害が生じる事を意味する。回復不能の損害の例としては原告企業の評判や信用の毀損、営業機会の損失、業務上の損害などが挙げられる。従って、回復不能の損害に関する立証は特許権者が発明を実施していない単なるライセンス主体である場合と比べて特許権者と被疑侵害者とが市場における競合者である場合の方が立証し易いと言える。また、特許権者が仮差止めの申立てを遅らせると回復不能の損害を立証する上で不利となる。

## 2. 3 相対的な困難性

裁判所は、差止命令の有無による当事者間の相対的な困難性を検討する。回復不能の損害を立証出来た特許権者は概して同じ証拠を用いて相対的な困難が強い事を立証することが出来るものである。また、被疑侵害行為の継続が容認されることによって特許権者が被るであろう売上の損失は被告が被るであろう売上の損失よりも大きいと主張することが少なくない。裁判所は原告と被告の相対的な困難性の立証を比較していずれの主張が正しいかを決定する。

## 2. 4 公共の利益

仮差止命令が公共の利益に反するかどうかの判断において、裁判所は有効かつ侵害されている特許の権利行使は公共の利益があることをとりあえず認めている。ただし例外として仮差止命令により公衆衛生や公共安全に深刻な悪影響が生じる場合もある。例えば差止命令により、命を救えるような治療薬が患者に処方出来なくなってしまう場合、特に代替となる薬がない場合などは公共の利益に反すると判断される可能性はある。そのような場合、裁判所は仮差止めの命令は公共の利益に反するとして却下することが出来る。

以上の各観点から仮差止めの認否が行われ、その後本格訴訟が進められる。

## 3. 恒久的差止め

### 3. 1 特許訴訟における差止めに関する法の枠組み

米国特許法第283条は、「特許によって保障された権利の侵害を防止するため、衡平法の原則に従って、裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差止命令を出すことが出来る。」と規定しており、特許訴訟における恒久

的差止めが認められている。恒久的差止めは一般的に侵害が正式に確認されてから（すなわち陪審員公判の後）求める事が出来る。

前述した通り、米国最高裁の eBay 判決以前は米国において特許侵害の判決が下されれば、「例外的な状況を除いて」ほぼ自動的に差止めを得ることが出来ていた。この概念は前述した通り米国憲法にも「発明者には排他的権利が保証される<sup>(6)</sup>」と記載されているからである。地裁がもしその差止めを却下するような場合にはその論拠を十分に説明しなければならない。

しかしながら 2006 年に米国最高裁は eBay 判決において差止めを判断する上では伝統的な衡平法の原則が適用されるとし、下記の 4 つの項目の基準を満たされなければならないとした。この eBay 判決により何十年にも亘って培われて来た差止めを認める判例に終止符が打たれたとも言える。現在、差止めを得るためには特許権者は侵害が認められた後、eBay 判決により次の要項を立証しなければならない。

- (1) 特許権者自身が回復不能の損害を被ること。
- (2) 制定法に基づく救済（損害賠償金など）が不十分であること。
- (3) 両当事者に生じる困難性の程度のバランスが差止命令を認めることに傾いていること。
- (4) 差止命令により公共の利益が「損なわれない」こと。

これらの要項は前述の仮差止めについて検討した 4 つの要項とほぼ同様である。

2006 年以降、米国の裁判所は上記 4 項目がどのように適用されるかを明確化している。(1)、(2) の要項（「回復不能の損害」と「制定法に基づく救済の不十分性」）は合わせて検討されることが多い。なぜならば「回復不能」の損害とは、制定法に基づく損害賠償の救済、すなわち金銭だけでは補償するに不十分であることをある程度前提としているからである。(3) の要項（特許権者と侵害者間の困難性の程度のバランス）は最も重要で、且つ、最も適用が難しい要項である。(4) の要項（公共の利益）が満たされるかについては被疑侵害品が公共の場においてどのように使用されているかに依存することが多い。例えば、当該品が命を救うような治療薬であるか、あるいは、その逆に代替品が多く存在するような製品であるかなどである。

### 3. 2 恒久的差止め請求の流れ

恒久的差止めを得るためには、特許権者は、まず、地裁で勝訴しなければならない。有効な特許の侵害があったと認められた後、勝訴した特許権者は裁判所へ申立てることにより恒久的差止めを求めることが出来る。特許権者は申立書において弁論と証拠を通して eBay 判決に基づく要項が満たされており、それにより恒久的差止めが認められなければならないことを立証しなければならない。

侵害者の方は申立てに対して応答する機会が与えられる。一般的に裁判所はヒヤリングを行った後に、申立てについて判断を下し、いずれかの命令を出す<sup>(7)</sup>。当事者が和解の一部として恒久的差止めについて合意、明文化し、原告と被告の両者がそれを提出し、裁判所が当該明文化されたものを命令の形にすることも可能である。

## 4. 米国国際貿易委員会における差止め

被疑侵害品が米国内に輸入されている場合、侵害品に対して対物管轄権が生じるので、そのような輸入行為を禁じる手段として特許権者には第二の選択肢がある。それは米国国際貿易委員会（「ITC」）に提訴して「排除命令」を求めることである。

排除命令は「米国税関・国境取締局に対して米国内への侵害物品の進入を排除するよう指示する」命令である<sup>(8)</sup>。排除命令には「全般的（general）」な命令と「限定的（limited）」な命令とがある。限定的な排除命令は特定の主体から発送される特定の物品のみに適用されるが、全般的な排除命令は発送元にかかわらず侵害する製品全てを排除する命令である。

関連法規である 1930 年関税法の第 337 条は、「(i) 有効かつ権利行使可能な米国特許を侵害する…または (ii)

有効かつ権利行使可能な米国特許の請求範囲に含まれる方法に基づき、または当該方法により製造、生産、採掘された物品についてその所有者、輸入者、または代理人による米国内への輸入、輸入のための販売、または輸入後の米国における販売」を禁じると規定している<sup>(9)</sup>。しかしながら、誰でも第337条を利用出来るわけではない。特許権者は特許対象品について米国内に「国内産業」があること、つまり実際には特許権者が米国内で特許対象品を製造、使用、または販売していることを立証しなければならない<sup>(10)</sup>。

排除命令を求めるためにはまず特許権者がITCに訴状を提出しなければならず、続いてITCの不正輸入調査室(OUII)が訴状を検討した上で「第337条に基づく調査」(Section 337 investigation)を開始するか否かについて勧告する。訴状の提出から30日以内で開始が認められ、調査を「実行可能な限り早期(原則12ヶ月)に完了」するように勧告される場合が多い<sup>(11)</sup>。

ITCは地裁での訴訟に比べていくつかの重要な利点がある。

まず第一には法の規定上、調査員は調査を一般的に12~18か月以内に速やかに完了させなければならない。それに対し、地裁での特許訴訟は解決までに2~4年かかるものである。

第二にITCは米国全土における召喚権限および米国内への輸入品に対する*in rem*（「対物管轄権」）を含む強大な管轄権を有する<sup>(12)</sup>。この*in rem*管轄権は地裁で訴訟する場合に満たされなければならない*in personam*（対人管轄権）よりも極めて広範囲である<sup>(13)</sup>。また、ITCでは連邦地裁よりも恒久的差止めを得やすいため、特許権者を引きつける法廷となっている。これはeBay判決において米国最高裁が要項であるとした「回復不能の損害」をITCでは立証しなくてもよいからである<sup>(14)</sup>。

## 5. まとめ

eBay判決は米国最高裁は差止めによる救済の可能性を引き下げたとも言えるが、それでも競合者を相手にした特許訴訟において差止めがあることの脅威はまだまだ強力なツールである。

eBay判決が出されたので、米国議会では特許訴訟において恒久的差止めを得やすくするための現行法改正の動きもある。例えば2024年7月に米国議会の両院にて提出された特許権に排他的権利を復活させる法案<sup>(15)</sup>(The Realizing Engineering, Science and Technology Opportunities by Restoring Exclusive Patent Rights Act)には、特許権者には、侵害が認められた後に裁判所が恒久的差止めを命令するという「反証可能な推定が与えられる」と規定している。同法案の支持者は、特許権者の権利が侵害されたという終局的な判決が裁判所によって下された後に当該特許権者が差止め命令を得られるような、法律に基づく権利をより確実に復活させることにより侵害に対する抑止効果があるであろう、と考えている。同法案は大統領選挙の年に米国議会に提出されて早期に可決される見込みはないが、米国議会において引き続きeBay判決を「覆す」意思のある議員の存在が示されている。

### (注)

- (1) 服部健一（米国特許弁護士・日本弁理士）、ジョン・T・ジョンソン、マイケル・F・アウトウオロ（米国特許弁護士）共著。本稿の目的は教育・情報コンテンツを提供することであり法務サービスまたは法律相談の提供を目的とするものではない。本稿にて表される意見、視点、その他の記述は専ら著者本人のものであり、各著者の法律事務所のものではない。
- (2) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 390 (2006).
- (3) 正義公正の立場から侵害はあるものの、果たして差止めを認めて良いかどうかに関する総合的判断。例えば薬品に関する技術は軽々には差止めを認めてはならないとするような判断。
- (4) *Kimberly-Clark Worldwide, Inc. v. First Quality Baby Prods., LLC*, 660 F.3d 1293, 1299 (Fed. Cir. 2011) (Newman 判事による反対意見) (裁判所見解 (per curiam))
- (5) *Winter v. Nat. Res. Def. Council, Inc.*, 555 U.S. 7, 20 (2008).
- (6) 米国憲法第1章8条8項「著作者および発明者に対し、一定期間その著作および発明に関する排他的権利を保障することにより、学術および有益な技芸の進歩を促進する。」(“To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”)
- (7) See e.g., *Canon v. Color Imaging, Inc.*, 292 F.Supp.3d 1357 (N.D.Ga. 2018) (陪審が被告による侵害を認めた後、キャノン社側の恒久的差止め申立てが認められた。); *Kaneka Corp. v. SKC Kolon PI, Inc. et al.*, 2017 WL 6343537 (C.D. Cal. Dec. 8, 2017) (陪審が

被告による侵害を認めた後、恒久的差止申立てが却下された。)

(8) [https://www.usitc.gov/intellectual\\_property/documents/337\\_faqs.pdf](https://www.usitc.gov/intellectual_property/documents/337_faqs.pdf) (ITC2009年文献)

(9) 19 U.S.C. 1337 (a) (1) (B).

(10) 19 U.S.C. 1337 (a) (3).

(11) 19 U.S.C. 1337 (b) (1).

(12) <https://www.fr.com/services/litigation/itc-litigation/>

(13) ITC は対物管轄権があれば訴訟提起出来るので、輸入品が米国市場に入れば直ちに訴訟を提起出来る。但し、対人管轄権がないので外国の輸出者に損害賠償を支払う事を請求する事は出来ない。これに対して地裁に特許訴訟を提起するためには対物と対人の両方の管轄権が必要なので差止めと損害賠償の両方を請求出来る。

(14) *Spansion v. ITC*, 629 F.3d 1331, 1358 (Fed. Cir. 2010) 参照。

(15) 特許権に排他的権利を復活させてエンジニアリング、科学そして技術社会を達成させる法案 (The Realizing Engineering, Science and Technology Opportunities by Restoring Exclusive Patent Rights Act) (2024年7月に上下院で発表されたが、法案番号は未定)

(原稿受領 2024.9.20)