

規格が特許侵害訴訟に与える影響

米国 CAFC 判決 Fujitsu vs. Netgear をもとに

会員，弁護士，ニューヨーク州弁護士
米国弁理士(リミテドリコグニション)

山田 有美

I 概説

技術革新が加速し、製品の標準化の要請が高まっている中、技術分野によっては MPEG, 3G, IEEE 規格など、工業規格（以下「規格」という）の設定なしに製品開発はありえない時代になったと言っても過言でない。規格設定が一般化するなか、規格の実施に不可欠な特許が世の中にあふれている。このような規格の実施に不可欠な特許を行使するうえで、規格自体は何かの影響を与えるのだろうか。2010年9月20日に下された米国連邦巡回控訴裁判所（以下「CAFC」という）判決⁽¹⁾が、規格と特許侵害立証に関し興味深い判断を行っているので、当該判決を紹介しつつ、判決が及ぼしうる影響について検討する。

II 事例の概要

富士通、フィリップス、LGがネットギアに対し、規格に関する3つの特許侵害を理由とする訴訟を提起した。問題となった規格は二つある。一つは、IEEE 802.11で、LANでつながっているデバイスのワイアレスコネクションやコミュニケーションに関する規格である。もう一つはWi-Fi Alliance Wireless Multi-Media Specification V.1.1で、IEEE 802.11規格のQoS（クオリティーオブサービス）の実施に関するものである。原告三社は、この二つの規格を実施するためのライセンスプールのメンバーで、ネットギアがライセンスを受けることなしに規格を実施した製品を製造したのは特許侵害になると主張した。連邦地方裁判所の特許のクレーム解釈後に富士通側とネットギアが別々にサマリージャッジメントの申立てをした。しかし、特許非侵害のサマリージャッジメントが下されたため、富士通側がCAFCに控訴したのが本件判決である。

本件で問題となった特許のうちの一つは、4,975,952特許（以下「'952特許」という）で、データ通信の際にデータをセグメントに分割するフラグメンテーション（fragmentation）を行い、メッセージにIDを与えた

り、最初や最後のセグメントにコードを与える等する方法の特許である。本件では3つの特許が問題となっているが、主としてフィリップスが特許権を有する'952特許の寄与侵害を紹介しながら、本件の法律問題を解説する。

III CAFCの判断

1. 寄与侵害の要件

フィリップスはネットギアの寄与侵害（Contributory Infringement）を主張した。寄与侵害が成立するためには、(1)直接侵害があること、(2)侵害を疑われている者は問題となっている特許を認識していること、(3)コンポーネントに侵害となる使用方法以外に本質的で侵害とならない使用方法がないこと、(4)コンポーネントが発明の重要な部分であることという4つの要件を満たす必要がある。ただ、本稿では規格と直接侵害の立証について焦点を絞って解説するため、(1)の要件についてのみ説明する。

2. 直接侵害があること

特許権者はまず、特許の直接侵害を立証しなければならないが、被告の製品と特許を直接比較して判断するのではなく、規格が問題となる特許を実施していることと被告の製品が規格を実施していることを立証することで特許侵害を立証することが許されるのが問題となった。

ネットギアは、侵害を判断する際に規格に頼ることを禁ずべきであると主張し、フィリップスはCAFCの先例であるDynacore判決⁽²⁾を理由にクレームを規格と比較することを認めるべきであると反論した。

CAFCは、「特許侵害を疑われている製品が規格に基づいている場合、特許侵害を分析するに際し、規格を信頼してよい」と判断した。つまり、規格が特許を実施していることをもとに製品の特許侵害を判断することが可能であるとした。しかし、CAFCは規格を信

頼して特許侵害を判断できない場合があることを明示し、そのような場合の例をあげた。規格が規格を実施すれば必ず特許侵害につながるというだけの十分に具体的で明確な基準を示していない場合は、規格を信頼して特許侵害を主張できない。他にも、特許に関係ある規格の一部がオプションであって、その部分を実施しなくても規格を実施できる場合は規格をもとに特許侵害を判断できない。このような場合、当該製品とクレームを比較する必要があるが、特許に関係ある規格の一部がオプションである場合には、当該製品が規格のオプションとされる箇所を実施していることを立証することも可能である。

侵害判断の際に規格を信頼できるとした理由としてCAFCは「もし、裁判所がすべての規格の実施が特許を侵害するか判断するとしたら、規格を実施していることに争いのない製品を個別に分析することになり、訴訟経済に反する」ことをあげた。

IV 解説及び今後の実務への影響

この判決は今後の実務にどのような影響を与えるのだろうか。直接侵害を立証するのにクレームと規格を比較することを一定の条件のもとで認めたCAFC判決がどのような影響を与えるかを重点的に解説したい。

1. 寄与侵害が問題となる理由

本件のように特許が物ではなく、方法をクレームしている場合には、製品の製造販売自体が直接クレームを侵害するわけではない。たとえば、本件の'952特許はデータをセグメントに分割し、セグメントにコードを与える方法をクレームしたものであるが、製品の製造販売自体が、特許を実施するわけではない。実際にその製品を購入し、使用したユーザーが製造者が意図した使用方法に従って使用した際に、クレームされた方法を実施することになり、ここで特許侵害が問題となる。このような事情から、本件においても製造販売者の特許の直接侵害ではなく、間接侵害の一つである寄与侵害 (contributory Infringement) が争点となっているのである⁽³⁾。

2. 規格特許でない場合の直接侵害の立証方法

通常、規格と関係のない特許の特許侵害が問題となった場合、特許のクレーム解釈手続 (claim construction) 後、クレームと製品を比較することによ

って特許侵害を判断することになる。これが何を意味するかというと、侵害が問題となっている製品が実際にどのように機能するのか特許権者側が証拠をもとに立証しなければならない。しかし、立証証拠の入手となると、困難な問題に直面する。たとえば、製品のユーザーマニュアルは入手が容易で、サービスマニュアルなどは手に入れることが困難でないが、製品の使用方法や製品の修理方法などが記載されたマニュアルに、製品が実際にどのように機能するかの記載されることはまれである。技術が高度になればなおさらである。また、製品を実際に購入してリバースエンジニアリングするという方法も考えられるが、たとえば、機能を決定するのは製品の中に埋め込まれた複数のチップやコンパイルされたプログラムコードであるというような製品については、リバースエンジニアリングによって必要な情報を得られないことも多い。

次に考えられる侵害証拠入手方法としてはディスカバリーがある。アメリカの民事訴訟法には、連邦民事訴訟法を含め、ディスカバリーの制度があり、訴訟の相手方当事者に対し、証拠となりうる書面などの提示や関係者から供述を得るデポジションを行うこと等が認められている⁽⁴⁾。もし、訴訟の相手方が、侵害立証に必要なすべての証拠を有している場合には、ディスカバリーによる証拠入手方法は有効である。しかし、製品の部品をすべて自社で製造しているという企業はほとんどなく、他社から購入していることが多い。場合によっては、他社から購入した部品が実際にどのように機能しているのか詳細には把握せずに自己の製品に組み込んでいるということも珍しくはない。たとえば、高性能なチップをチップメーカーから購入する場合、チップメーカーは主としてチップと製品のインターフェースに必要な部分のみを開示し、実際の詳細な機能については開示していないのが一般である。このような場合、侵害を疑われている被告に対してディスカバリーを行ったからといって、必要な立証証拠が入手できるとは限らない。

となると、次に訴訟当事者ではない第三者に対してディスカバリーを行うことにより必要証拠を入手することが考えられる。しかし、訴訟当事者ではない第三者に過度の負担を与えないこと、第三者の機密保護などの要請が特に高い。第三者に対する正式なディスカバリーの方法として、連邦民事訴訟法規則 45 条により召喚令状 (subpoena) を求めることも可能である

が、第三者がアメリカ国外にいる場合の裁判管轄の問題など多くの問題を生じ、訴訟当事者のディスカバリーと比較して困難を伴うことが多い。

このように、製品とクレームのみを比較するという従来の方法によって特許侵害を立証する場合は、特許侵害の立証が極めて難しくなる場合がある。

加えて、従来の立証方法によると侵害を立証する側の負担が大きくなる。たとえば、製品のモデルが10あったと仮定する。特許権者は10のモデル一つずつについて特許を侵害する旨の立証をしなければならない。もし、特許権者が5社を特許権侵害で訴訟提起し、各社がそれぞれ10の製品モデルを製造していた場合、原則として特許権者は50のモデルについてそれぞれ特許侵害を立証しなければならないことになる。

3. 規格特許である場合の直接侵害立証方法

この場合も、クレーム解釈手続を最初に行う点は変わらない。その後、クレームと製品を比較することで侵害を立証するという方法の代わりに、以下の二つ、①規格を実施するためには特許クレームを実施する必要があること②問題となっている製品が規格を実施していることの証拠によって特許の直接侵害を立証することが認められる。規格をもとに直接侵害を立証する方法は、特許権者つまり、直接侵害立証責任を負う当事者の負担を軽くする効果を持つ。たとえば、侵害が問題となっている製品は10モデルあったとしよう。特許権者は10モデルすべての侵害を立証する代わりに、1つの規格がクレームを実施すること、10モデルが規格を採用していることを立証することで侵害を立証することが可能となるからである。証拠を入手しやすいという点でも、特許権者の負担を軽くする。規格団体にもよるが、規格は一般に公開されていて、規格の明細を容易に入手することができる場合が多い。本件で問題となっているIEEE 802.11規格も規格の明細をインターネットを通じて入手することが可能である。

また前述のように、リバースエンジニアリングやディスカバリーによって証拠を入手することが難しい場合には、規格をもとに特許侵害を立証できることの意味はとても大きい。

さらに、専門家による証言を求める際の負担も軽くなる可能性がある。たとえば、規格について熟知している専門家を探すことは困難なことではない。そのような専門家は特許クレームを検討するのみで、特許侵

害について証言することが可能となる。これに対し、規格に頼らない立証方法によると、専門家は侵害製品に関する書面などの詳細を検討し、その上でクレームを検討した後に侵害について証言することになる。専門家の手間を格段に省くことができ、また証言を要する専門家の人数も少なくなるかもしれない。

問題となっている製品が規格を実施しているということ立証するには、規格のマークが製品に記載されていることや、ユーザーマニュアルや広告に規格を使用していると明記されていることを証拠として提示することになるだろう。しかし、製品製造者が、「規格実施のマークがあるが、規格の一部を実施していない」と争った場合にどうなるのだろうか。例えば、規格テストに合格するに足りる最低限の設計を行っただけで、規格のすべてを実施していないと主張することも考えられる。この点、本件CAFC判決が述べているわけではないので、今後の判決動向を見守る必要があるだろう。

規格をもとに特許侵害を立証するという方法は絶対的なものではない点に注意しなければならない。CAFCは規格とクレームの比較が許されない例として、規格の明細書が十分に具体的で明確でない場合、特許に関係ある規格の一部がオプションであって、その部分を実施しなくても規格を実施できる場合を挙げているが、例示された場合以外にも規格とクレームの比較が許容されない場合がありうるとの含みを持つ。規格のみに頼って特許侵害を立証するという戦略が上手くいかない可能性もありうる。特許権者には訴訟の費用を抑えるためにディスカバリーを最小限にするとの戦略もあるのかもしれないが、規格によって特許侵害を立証できない例外的な場合に備え、十分なディスカバリーを行うという戦略も重要ではないだろうか。

4. サマリージャッジメント (Summary Judgment)

サマリージャッジメントは、重要な事実について本質的な争いがない場合に、トライアル（正式審理）なしに裁判所によって判断がくだされる⁽⁵⁾というもので、当事者の申立てにより判断される。連邦民事訴訟法規則においては56条によりサマリージャッジメントが規定されている。重要な事実について本質的な争いがある場合、重要な事実をトライアルによって決定することになり、サマリージャッジメントは下されない。サマリージャッジメントは早期に事件を解決することにつながるが、それ以外にも利点はある。トライ

アルでは、高度な技術に関する特許侵害訴訟でも、当事者の一方が望む場合には陪審員によって侵害の有無が判断される。サマリージャッジメントは、結果の予測が全くできない陪審員によって技術的に複雑な特許侵害が判断されることを回避できる。

規格と特許クレームを比較することが許されれば、サマリージャッジメントの申立てが認められる可能性が高くなると言えるだろう。規格は一般に公開されていることが多く、また特許クレームは一般に公開されており、サマリージャッジメントの要件「重要な事実について本質的な争いがない」を充たしやすくなるといえるからである。その意味で、このCAFC判決は訴訟の早期解決を助長するともいえるのではないか。

5. クレームコンストラクション (クレーム解釈)

Markman 判決⁽⁶⁾は、クレームの解釈は法律問題であり、陪審員ではなく裁判官によって判断が行われることを明確にした。そのため、クレーム解釈手続は、トライアルの前に行われる。訴訟当事者は、どのクレームターム (claim term) の解釈が必要であるか、解釈が必要な各クレームタームをどのように解釈するか争うことになる。クレーム解釈に関する戦略を立てる際に、当然のことながら、特許権者は特許侵害を認められやすい解釈案を提示し、特許侵害を疑われている当事者は特許侵害を認められにくい解釈案を提示する。その際、規格とクレームを比較するのか、それとも製品とクレームを比較するのかは、双方当事者にとって重大な問題である。本件CAFC判決により、規格とクレームの比較、製品とクレームの比較の双方が問題になる可能性がありうる。規格と比較する場合は最適のクレーム解釈であっても、製品と比較する場合は最適とは言えない場合もあるかもしれない。すなわち、クレーム解釈にあたり、規格、製品の両可能性を加味して戦略を立てることが必要になる。その意味で、本件CAFC判決はクレーム解釈を複雑なものにしたともいえるだろう。

6. その他、考えられる事実上の問題点など

理論的には、判決の効力は訴訟当事者にのみおよびものであり、第三者に対して法律的影響を与えるものではない。すなわち、理論上は一つの裁判所が「クレームを実施することなしに特定の規格を実施することはできない」と判断したからといって、その効果が、同じ

規格を使用した製品を製造する第三者の特許侵害訴訟に法的な効力を及ぼすものではない。しかし、第三者の同規格に関わる特許訴訟に事実上の影響を及ぼすことは否めないのではないだろうか。本件のように規格団体のメンバーが特許侵害訴訟を提起した場合には、それほどの悪影響を及ぼさないかもしれないが、たとえば、以下のような場合は、問題が大きいのではないか。パテントトロールと呼ばれる特許権者が、一部の企業に対して規格の実施は自己の特許を侵害するとして特許侵害訴訟を提起し、「特許を実施することなしに規格を実施できない」として特許侵害のサマリージャッジメントを得たとしよう。その後、同じ規格を実施する他の企業を同特許の侵害で訴えたとする。先立つサマリージャッジメントがたとえ事実上であれ、後の裁判に影響を与えるのであれば、先の裁判に参加する機会のなかった他の企業にとって大きな問題である。

通常、特許権者は、特許侵害訴訟提起前に特許侵害を立証するに足りる十分な証拠を有していないことが多い。訴訟提起後に行われるディスカバリーによって必要な証拠を入手することになる。しかし、規格とクレームとの比較が認められるなら、ある程度の立証戦略を立てた後に訴訟提起をすることが可能になり、特許権者としては訴訟による危険や負担を予測しやすくなり、有利といえるだろう。

このように、このCAFCの判決は特許権者の侵害立証の負担を軽減するなど、特許権者にとって有利な点が見受けられるが、これがパテントトロールなどに悪用されないか気になるところである。

注

- (1) Fujitsu Ltd. v. Netgear Inc., 2010 U.S. App. LEXIS 19543 (Fed. Cir. Sept. 20, 2010)
- (2) Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2004)
- (3) 間接侵害の一つである induced infringement (誘引侵害) も争点となっているが本稿では割愛する。
- (4) Federal Rule of Civil Procedure 26 - 37
- (5) Page362-363, Gene R. Shreve, Peter Raven-Hansen "Understanding Civil Procedure" Third Edition (2002)
- (6) Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 979-81 (Fed. Cir. 1995) (en banc), aff'd, 517 U.S. 370, 134 L. Ed. 2d 577, 116 S. Ct. 1384 (1996).

(原稿受領 2010. 10. 24)