

< (米国) 均等論 (Doctrine of Equivalence) >

<p>1950 米国連邦最高裁 Graver Tank v. Linde Air</p>	<p>2つの均等判断基準を示し、どちらを用いるかを下級審に委ねた。 ①実質的差異テスト (insubstantial differences test) ②機能 - 方法 - 結果テスト (function - way - result test)</p>	○
<p>1997 米国連邦最高裁 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis</p>	<p>均等論は、個別の構成要件に適用できず、クレーム全体に適用すべきである。 (“element by element” rule) 出願過程においてクレーム文言の変更があった場合、変更の理由の如何を問わずに禁反言 (prosecution history estoppel) が適用されるものではない。出願経緯による禁反言が適用されるのは、クレームが一定の理由で変更された場合に限られる。 ⇒「ph 6.0～9.0」の下限が加えられた理由は、特許権者に証明責任があり、説明がなければ禁反言により均等論× 構成要件の互換性に関する当業者の知識を判断する基準時は、侵害時である。</p>	○
<p>2002.05 米国連邦最高裁 Festo v. Shoketsu Kinzoku ⇒Eli Lilly v. Hospira (Fed. Cir. Aug. 2019)は、均等論○</p>	<p>① 出願手続中でクレームが減縮された場合、公知資料を回避するための減縮であるか否かを問わず、特許法上の要件を満たす目的で減縮された限り、出願経過禁反言が適用される。 (=Warner-Jenkinson 米国連邦最高裁) ② クレームが減縮された場合は、特許法上の要件を満たす目的でなされたものと推定される。 ③ クレームの減縮に伴い出願経過禁反言が適用されても、均等論は当然には排除されない (=Flexible Bar)。 ④ 出願経過禁反言が適用された場合の反駁3要件、①対象物が補正時に予測不能であった、②減縮補正の根本的理由が対象物に対して殆ど関係ない、③対象物を記載できなかった合理的理由がある。 ⇒差戻審～審査経過禁反言は裁判官が判断する法律問題</p>	★ ★ ★ ★
<p>2004.06 CAFC Honeywell v. Hamilton</p>	<p>審査経過で、独立クレームを削除して、従属クレームを独立クレームとした場合、禁反言が推定され、原則として均等論を主張できない。 ⇒Festo 米国連邦最高裁の要件あてはめとなる。 東京地裁平成28年(ワ)第35182号<嶋末>、平成29年(ネ)第10096号<高部>同旨</p>	△
<p>英国最高裁 [2017]UKSC48 Actavis v. Eli Lilly ⇒日本に波及する!!</p>	<p>英国で初めて均等論を認めた最高裁判決。欧州出願手続においてクレームが減縮補正されたが、この補正は、許容できない中間概念化に基づく新規事項追加の拒絶理由を回避する目的であり、補正要件を満たすものに過ぎないとした。 ⇒均等論成立</p>	★ ★
<p>独国最高裁 X ZR 29/15 Actavis v. Eli Lilly ⇒日本に波及する!!</p>	<p>補正の理由が、先行技術に対して主題を限定した場合は均等論が排除されるが、形式要件 (新規事項追加や明確性) が契機となった補正は、特許権者が選択決定したとは見做されず、均等論は排除されない。 ⇒均等論成立</p>	★ ★
<p>2002.03 CAFC en banc Johnson & Johnston v. R.E. Service</p>	<p>明細書中に記載されているが、特許クレームに記載されていない実施形態は放棄されたとみなし、均等論を主張できない。 (Dedication の法理) (～アルミニウム製のシートをクレームしたが、明細書では、アルミニウムが好ましいが、ステンレススチールやニッケル合金等も使用されると記載されていた。) =PSC v. FOXCONN (CAFC 2004.01)</p>	★
<p>2007.01 CAFC DePuy Spine v. Medtronic</p>	<p>構成要件の一部を置換すると当該構成要件が無価値化(vitiated)される場合、均等不成立。 (Vitiation の法理) 無価値化(vitiated)されるか否かの判断は、Phillips v. AWH(CAFC en banc 2005.07「クレーム文言解釈に明細書がベストガイドであり、クレーム文言を明細書中で明白に規定している場合、明細書は辞書の役割を果たす」)によるクレーム解釈及び相違点の本質的であるか否かにより判断される。(日本の均等論第1要件に通ずる考え方。)</p>	△
<p>2009.06 CAFC Crown Packaging v. Rexam</p>	<p>同一の方法 (Way) で、同一の効果 (Result) をもたらす場合に均等と判断する。 方法の発明及び物の発明が両方含まれている場合に、方法の発明のみを権利主張する場合は、特許表示は不要であり、米国特許法第287条(a)は適用されない。(2017.05のCAFCと異なる) http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1284.pdf</p>	△
<p>2017.05 CAFC Mylan v. Aurobindo Pharma</p>	<p>Graver Tank 米国連邦最高裁 (1950) が示した2つの均等判断基準のうち、実質的差異テスト (insubstantial differences test) を採用すべきであり、機能 - 方法 - 結果テスト (function-way-result test) を用いないとした。CAFCは、被告製品がfunction-way-resultであっても、科学的構成に実質的差異があれば均等でないと判断した。 ⇒化学分野に逆風。</p>	★

Eli Lilly v. Hospira (Fed. Cir. Aug. 2019)～Festo 基準で均等論〇となった初めての判決!!

Eli Lilly は、Claim 12 of ' 209 patent を、出願経過で「pemetrexed disodium salt」にまで不必要に狭く限定してしまったところ、Hospira が製造・販売する物は「pemetrexed ditromethamine salt」であった。

Festo 米国最高裁判決(2002)は、flexible bar を採用しており、出願経過で減縮した場合の Prosecution History Estoppel の推定を覆すための 3 要件を示していた。

本判決は、“no more than a tangential relation to the equivalent in question”と判示して、米国の CAFC 判決として、Prosecution History Estoppel の反駁に成功し、出願経過で減縮したクレームについて均等論が認められた事例である。

この CAFC 判決は、英国、独国でファミリー特許について均等論を認めた最高裁判決が出ていたことと無関係でない。

英国最高裁[2017]UKSC48 Actavis v. Eli Lilly ～ 英国で初めて均等論を認めた最高裁判決。欧州出願手続においてクレームが減縮補正されたが、この補正は、許容できない中間概念化に基づく新規事項追加の拒絶理由を回避する目的であり、補正要件を満たすものに過ぎないとした。⇒均等論成立！！

独国最高裁 X ZR 29/15 Actavis v. Eli Lilly ～ 補正の理由が、先行技術に対して主題を限定した場合は均等論が排除されるが、形式要件(新規事項追加や明確性)が契機となった補正は、特許権者が選択決定したとは見做されず、均等論は排除されない。⇒均等論成立！！

日本でも、近時、補正で追加された構成要件について均等侵害が認められた裁判例(「骨切術用開大器」事件)がある。

★2019 年に、CAFC で均等論が 3 件認められている。米国の均等論は、復活の狼煙が上がったかもしれない。

UCB, Inc. v. Watson Labs. Inc. (Fed. Cir. June 24, 2019)

Ajinomoto Co. v. USITC (Fed. Cir. Aug. 8, 2019)

Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc. (Fed. Cir. Aug. 9, 2019)

<non-obviousness（米国特許法 103 条）（日本の「進歩性」に対応する）>

2007.05 米国連邦最高裁 KSR v. Teleflex	TSM テスト（教示(teaching)-示唆(suggestion)-動機(motivation)テスト）を支持しながらも、CAFC の厳格な TSM テストは誤りであるとした。 CAFC は、先行文献中に組み合わせるための教示、示唆または動機が記載されている必要があるとしたが、これに拘泥することなくあらゆる必要性及び問題点等も TSM テストに採用することができるとした。	○
2009.11 CAFC In Re Robert Skvorecz	新規性の判断において、移行部に comprising が記載されていようが、Broadest Reasonable Interpretation を用いようが、審査対象となるクレームに他の要素を追加してはならない。 http://www.knpt.com/contents/news/news00112/news00112.html	△
2010.03 CAFC Jeffrey Griffin v. Heidi Marrin	プリアンブルに「for permitting a user to write thereon without the use of a marking implement」という使用目的を記載しても、新規性×。（米国では、物の用途発明は認められていない。）	○
2010.07 CAFC In re Giacomini, et al.,	米国特許法第 102 条(e)は、出願日（優先日）に公開されていない先願であっても、のちに公開又は特許されると後願排除効を有する。本願の出願日（優先日）が、先願の仮出願日と本出願日との間であった場合、先願が後願排除効を有する基準日は、仮出願日である。	★
2008.01 CAFC SRI v. Internet Security Systems	FTP サーバにアップロードしただけで、公衆が検索できる状態でなかった文書は、「刊行物」にはあたらないから、新規性が否定されない。	△
2012.11 CAFC Voter Verified v. Premier Election	インターネット上で公衆が利用可能な状態であった文書は、全く索引付けされていなかったとしても「刊行物」にあたり、新規性が否定される。	△
2011.06 米国連邦最高裁 Microsoft v. i4i	特許無効の抗弁において、侵害被疑者は明確かつ説得力ある証拠（Clear and convincing evidence）を提出し、無効理由の立証責任を負うことを明らかにした。 ※USPTO における審査段階では、証拠の優越（"preponderance of the evidence"）で拒絶される。（ダブルスタンダード）	○
2015.04 CAFC INEOS v. BERRY PLASTICS	クレームの数値範囲が引用発明とオーバーラップしていても、先行技術に対してCriticalであることを示せば、新規性有り。 ⇒本事案は、結論×。（日本：平成6年（行ケ）第30号、平成2年（行ケ）第269号で進歩性有りと判断された。） http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/14-1540.Opinion.4-14-2015.1.PDF	△
2013.08 CAFC Hamilton Beach v. Sunbeam	特許発明の優先日の1年以上前に、特許製品の仕入先が製造の受注をしたことを理由に On-Sale Bar による特許無効の略式判決をした連邦地裁判決を支持した。（商業的販売申出は、契約に至る前段階の電子メール等のコミュニケーションによっても成立する。仕入先にも On-Sale Bar が適用される。）	△
2016.07 CAFC Medicines v. Hospira	旧米国特許法 102(b)の On-Sale Bar は、商業的な販売（の申し出）の対象である必要があり、統一商法典 2-106 の要件を満たさなければならない。製造委託しただけならば、On-Sale Bar に抵触しない。	△
2019.01 米国連邦最高裁 Helsinn v. Teva	特許出願の1年以上前の 秘密保持義務を負う第三者への商業的販売は、改正米国特許法 102(a)の On-Sale Bar において、新規性を喪失する。	○
2017.10 CAFC en banc Aqua Products v. Matal	当事者系レビュー（IPR）係属中に行われた補正（amendment）による補正後クレームの特許性について、特許性欠如の立証責任は、請求人に課せられる。（従来の PTAB 実務と異なる。判事5人の意見が割れている。）	△
2016.03 CAFC Shaw Industries v. Automated Creel	「主張し、または合理的に主張できたはず（raised or reasonably could have raised）」であった無効理由については、PTAB で IPR が正式審理開始（institute）されなかった無効理由には禁反言は及ばない。	★
2016.06 米国連邦最高裁 Cuozzo Speed v. Lee	IPR 手続におけるクレーム解釈も、「合理的な最も広い解釈（Broadest Reasonable Interpretation）」（=BRP）基準に従う。（⇒連邦地裁で無効の抗弁をするよりも、IPR の方が申立人側（無効を主張する側）に有利!!）	★

<誘引侵害 (米国特許法 271 条 (b)) (日本の「教唆・幫助」に対応する)>

【米国特許法第 271 条】

(a) 本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。

(b) 積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。

(c) 特許された機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成要素、又は特許方法を実施するために使用される材料若しくは装置であって、その発明の主要部分を構成しているものについて、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら、合衆国において販売の申出をし若しくは販売し、又は合衆国に輸入する者は、寄与侵害者としての責めを負わなければならない。

<p>2011.08 米国連邦最高裁 Global-Tech v. SEB</p>	<p>誘引侵害 (米国特許法第 271 条(b)) が成立するためには、①直接侵害が存在することに加え、②当該直接侵害が生じることを知っていたか、または、侵害の事実に故意に盲目していた (Willful blindness) ことが、必要である。 ⇒被疑侵害者が香港から米国へ模造品を輸出する際に、模造した事実を、鑑定を行う米国弁護士に伝えていなかった。</p>	<p>★ ★</p>
<p>2015.05 米国連邦最高裁 Commil v. Cisco</p>	<p>特許が無効であるとの誠実な信念を有していたとしても、誘引侵害 (米国特許法第 271 条(b)) が成立する。 ⇒Global-Techと併せると、非充足鑑定があれば誘引侵害×であるが、無効鑑定では誘引侵害○。 http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-896_l53m.pdf</p>	<p>★ ★</p>
<p>2005.08 CAFC NTP v. Research in Motion (BlackBerry事件)</p>	<p>物 (システム) の発明の使用は、「システムの管理が行われ、システムの有益な使用が得られる場所」である。 方法の発明は、各段階が米国内で実施されなければならない、また「各段階が米国内で実施されていない限り、製法は§271(a)で要求されるように米国『内』で使用できない」。⇒方法クレームは非侵害、システムクレームは侵害。「米国内にいるRIMの顧客が情報の送信を管理しており、結果として生ずる情報交換から恩恵を受けた。」 ⇒Centillion v. Qwest (2011.01)、Geprgetown Rail Wquipment v. Holland (2017.08)も、物 (システム) の発明につき同旨。</p>	<p>○</p>
<p>2014.06 米国連邦最高裁 LIMELIGHT v. AKAMAI</p>	<p>方法の発明 (content delivery service) について、直接侵害が存在しない限り誘引侵害が成立しないとする原則及び米国特許法第271条(f)(1)の立法趣旨に基づき、誘引侵害が成立するとしたCAFC en bancの判決を取り消した。(争点は、誘引侵害 (米国特許法271条(b)) の有無!!) (方法発明の一部を顧客が行っていた事例。⇒CAFC en banc 2015.08に続く)</p>	<p>★</p>
<p>2015.08 CAFC en banc AKAMAI v. LIMELIGHT</p> <p><u>2014.06米国連邦最高裁の差戻後、「誘引侵害 (271条(b))」でなく、「直接侵害 (271条(a))」の有無を問題とした。</u></p>	<p>方法の発明 (content delivery service) が複数主体により分割実施された場合の直接侵害 (271条(a)) の成立要件について、全てのステップが単一主体により実行 (performed) されたか起因 (attribute) する場合は、直接侵害が成立するとした。 ⇒直接侵害が成立する具体例としては、①他者を「指揮又は管理 (direct or control)」する場合、及び、②他者と「共同事業体 (joint enterprise)」を形成する場合を挙げた。⇒更に「指揮又は管理」の類型として、代位責任に係る一般法理を考慮して、 ①代理関係 (agent)、②契約関係 (contract)、③特定の行為への参加又は利益の享受のために方法発明のステップの一部を実行し (first prong)、被疑侵害者が実行方法又はタイミングを確立する場合 (second prong) を挙げた (two-prong test)。 ⇒顧客は単に被告のガイダンスに従い、被告が、顧客が方法ステップの実行時にサービスを利用することができるよう、顧客の実行の方法及びタイミングを確立しているから、被告が顧客の残りの方法ステップの実行を指示または管理しており、クレームされた方法の全ステップは、被告により、または、被告に起因して実行されたことから、直接侵害成立。</p>	<p>★ ★ ★</p>

<米国特許法の域外適用（米国特許法 271 条（f））（日本法には無い!!）>

★米国特許法 271 条(f)は、米国内で組み立てられた場合には他人の特許権の侵害となるような構成部品（component）を米国外に供給（supply）する行為を、侵害行為として規定している。

§271 (f)(1) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品（components）の全部又は要部を、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給（supply）した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

(2) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品（component）であって、その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給（supply）した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

表 1 完成品と半製品の製造販売・輸出行為への侵害規定の適用可否に関する比較表

	完成品		半製品	
	国内向け製造・販売	輸出	国内向け製造・販売	輸出
米国法	271(a) ○	¹⁰⁾ ×	271(b)(c) ○	271(f) ○
日本法	68, 2(3) ○	68, 2(3) ¹¹⁾ ○	101 ○	[H18法改正で見送り] ×

上段：適用条文 下段：適用可否（○：適用可，×：適用不可）

<p>2009.08 CAFC en banc Cardiac Pacemakers v. St. Jude Medical</p>	<p>方法クレームについては、米国特許法第 271 条(f)が適用されない。 (理由) 議会は、Deepsouth 最高裁判決 (Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972)) を覆す意図で、米国特許法第 271 条(f)を制定した。Deepsouth 事件は装置の「物理的構成部品」の輸出が問題となった。⇒立法趣旨 ※方法発明について侵害とした Union Carbide v. Shell Oil Co., 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005)を、CAFC 大法廷として覆した</p>	○
<p>2007.04 米国連邦最高裁 AT&T v. Microsoft</p>	<p>コンピュータにインストールされたウインドウズのコピーは、米国特許法 271 条(f)の「部品 (components)」に相当する。マスターディスクからコンピュータにインストールするためには、ディスク上のコード (情報) を一旦取り出すなどの別のステップ (extra step) が必要となる。⇒米国から「供給 (supply)」されたマスターディスクそのものは、271 条(f)規定の製品組み立て可能 (combinable) な「部品」には該当しないと判示した。 コード (情報) の取り出しやコピーが米国外で行われている以上、「部品 (components)」であるところの (コンピュータにインストールされた) コピーは、米国から「供給 (supply)」されたものではない。</p>	○
<p>2017.02 米国連邦最高裁 Life Technology v. Promega</p>	<p>複数の構成部品からなる特許発明品を米国外で製造するために、構成部品 (構成要素) の「1つ」を輸出する行為は、当該 1つが非常に重要なものであったとしても米国特許法 271(f)(1)条の侵害とならない。(271(f)(1)条は「components」と複数形。271(f)(2)条は「component」と単数形。反対解釈として、「2つ以上」の輸出行為は米国特許法 271(f)(1)条の侵害となりうる?)</p>	★
<p>2004.07 CAFC Gerald v. Analog Devices</p>	<p>米国内で米国特許権に係る発明の構成部品について設計・販売指示を行ったとしても、当該構成部品の製造・販売・販売の申し出が米国外である限り、米国特許法 271(f)(1)条の侵害とはならない。(当該構成部品が物理的に米国内に存在しない限り、米国外に供給 (supply) されたことにならない。)</p>	△
<p>2000.06 CAFC Rotec v. Mitsubishi</p>	<p>米国外における offer to sell は、"supply ... in or from the US" に該当しないから、米国特許法 271(f)(2)条の侵害とならない。(※米国特許法 271(f)(2)条は、実際に部品を supply することを要する。271(a)の offer to sell を 271(f)に類推適用することはできない。)</p>	△
<p>2001.04 CAFC Waymark v. PortaSystems</p>	<p>米国特許法 271(f)(2)条は、半製品が米国外に供給 (supply) されていれば、米国外で実際に特許製品を完成させたことを立証する必要は無く、組み合わせの意図を立証すれば足りる。 ⇒システムの完成を計画したが、実際には組み立てられなかった事案において、米国特許法 271(f)(2)条の侵害を認めた。</p>	△
<p>2018.06 米国連邦最高裁 WesternGeco v. ION Geophysical</p>	<p>米国特許法第 271 条(f)が適用された場合、特許権者は、米国外で逸失した利益分を損害賠償請求できる。(地裁において WesternGeco 社に認められた米国外での逸失利益に基づく損害賠償は、米国特許法 284 条の域内適用による。)</p>	○

< 損害論、消滅時効（ラッチェス） >

§ 286 【損害賠償に関する時間的制限】 法により別段の定めがされている場合を除き、侵害に対する訴又は反訴の提起前**6年**を超える時期に行われた侵害に対しては、訴訟による回復を受けることができない。特許発明の使用を理由とする合衆国政府に対する請求の場合は、補償請求を処理する権限を有する政府の部門又は機関が当該請求書を受領した日から、政府が請求人にその請求を否認する旨の通知を郵送した日までの、提訴前における期間は、**6年**を限度とし、前段落にいう期間の一部としては計算しない。

<p>2012.08 CAFC LaserDynamics v. Quanta</p>	<p>複数の部品から構成される対象製品における損害額の算定は、原則として、最小の販売可能な特許実施単位 (smallest salable patent-practicing unit) に基づいて損害額が算出される。～従来のEntire market value ruleと、原則・例外を逆にした。 ⇒Design Patentについても、米国連邦最高裁Samsung v. Apple(2016.12)は、複数の部品からなるデザインパテントの損害が、Entire market value ruleとは限らないとした。(部品単位に基づく、意匠権侵害の損害額計算も有り得る。)</p>	<p>★ ★ ★</p>
<p>2016.06 米国連邦最高裁 Halo v. Pulse</p>	<p>米国特許法第284条は損害賠償金増額に対して明確な制限または条件を定めておらず、また、Seagate 事件判決における2段階テストは過度に厳格であるため、同テストを棄却する。地裁は典型的な侵害を超える不正行為という悪質な事件(egregious cases of misconduct beyond typical infringement)で制裁として損害賠償金増額を命じる裁量権を持つ。Octane Fitness事件と同様、客観的に見て無謀であるか否かに関係なく、侵害者の主観的故意性が損害賠償金額の増額を正当化する可能性はある。特許法第284条を規定する証拠基準は『証拠の優越 (preponderance of evidence)』であり、同条に基づく判決の再審理は『地裁判事は裁量権を誤用したか否か』という観点から行われるべきである。(2007年のSeagate事件CAFC判決は、故意侵害の認定基準が、Negligence (過失)からRecklessness (無謀)のレベルに引き上げていたが、証拠の優越 (preponderance of evidence)に戻した。) http://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-1513_db8e.pdf ⇒2018.01CAFC (Exmark Mfg v. Briggs & Stratton)は、故意侵害は裁判官でなく陪審員が判断することを明らかにした。</p>	<p>★ ★ ★</p>
<p>2017.03 米国連邦最高裁 SCA Hygiene v. First Quality</p>	<p>特許権侵害訴訟の損害賠償請求に関し、statute of limitationsの期間内(6年以内、米国特許法 286条)の請求がlaches (ラッチェス)を理由に制限されることはない。(著作権侵害訴訟のPetrella 米国連邦最高裁が、特許権侵害訴訟にも同様に当てはまると判断した。) ⇒ラッチェスの抗弁廃止!!</p>	<p>○</p>
<p>2006.12 CAFC Aero v. Intex Recreation</p>	<p>特許権と商標権の二重損害賠償は認められない (複数権利の二重損害賠償請求は、著作権の例外を除き認められない。)</p> <p>http://www.fedcir.gov/opinions/05-1283.pdf</p>	<p>△</p>
<p>2014.04 米国連邦最高裁 Octain Fitness v. Icon</p>	<p>「例外的な場合」に認められる弁護士費用の敗訴者負担 (米国特許法第 285 条)に関する基準を大幅に下げて、「当事者の訴訟上の立場の他方当事者に比べた実質的な強さ(準拠法と事実関係を勘案)、又は訴訟の進め方の不合理さが、単純に他の事件と比較して突出している場合」とした。立証の程度も、従来CAFCが採用していたclear and convincing evidenceは不要であるとし、preponderance of evidenceで足りるとした。</p>	<p>○</p>
<p>2020.07 CAFC Packet Intelligence v. NetScout</p>	<p>ライセンシーが特許表示(marking)していなかったため、訴訟前の損害賠償請求(地裁が認めた350万ドル)が否定された。 被疑侵害者が無表示特許品(unmarked patented articles)を特定した後は、特許権者が、当該製品が特許を実施していないことの立証義務を負う。(※米国代理人情報～ライセンシー複数ならば、全てのライセンシーが特許表示する必要あり!!)</p>	<p>○</p>

<米国特許に関する裁判例（その他）>

①差止請求権の制限（パテントトロール対策）

<p>2006.05 米国連邦最高裁 eBay v. MercExchange</p>	<p>終局的差止（Permanent Injunction）を得る為に、衡平（Equity）の原則に従い、特許権者が以下の4点を立証する必要あり。 (1) 回復不可能な損害の存在 (2) 損害賠償等の法による救済が不十分であること (3) 両当事者に生ずる不利益のバランス (4) 公共の利益が害されないこと （※著作権法においても衡平の原則に従う4要素テストが適用される）</p>	<p>★ ★ ★</p>
--	---	----------------------

②送達（service）

<p>2017.05 米国連邦最高裁 TC Heartland v. Kraft Foods</p>	<p>特許権侵害訴訟の裁判管轄は、被告が米国企業である場合は、①設立準拠州、又は、②被告が「恒常的かつ確立された事業拠点を持つ地域」に限定した（米国外企業は射程範囲外であるが、米国子会社との関係で意義がある。）。NPEが、フォーラムショッピングし難くなった。1990年のVE判決（CAFC）を覆して、1957年のFuorco連邦最高裁判決の基準に戻した。 ⇒2018.05CAFC (In re: HTC Corporation) は、米国外企業を被告とする特許訴訟では、被告が訴状の適切な送達を受けることのできる任意の米国連邦地方裁判所において提起可能であることを判示した。</p>	<p>○</p>
<p>2017.05 米国連邦最高裁 Water Splash v. Menon</p>	<p>米国外の被告に対する送達はハーグ条約に従わなければならないが、受領国が拒否宣言をしない限り、受領国の法律に準拠して適正である限り、郵便送達もハーグ条約に従った許容される送達手続きである（ハーグ条約10条）。日本政府は拒否宣言をしていないと考えられる。もっとも、米国判決の日本における承認執行手続きの段階で、改めて問題となりうる。</p>	<p>○</p>

③不公正行為（inequitable conduct）

<p>2011.07 CAFC en banc Therasense v. Cecton</p>	<p>①不公正行為（inequitable conduct）の「意図」及び「重要性」の2要件を相関的に検討せず、別個独立に判断する。 ②「意図」は、出願人が文献について知っており、それが重要であることを知っており、かつ、当該文献を保留すべく意図的な決定をなしたという明白かつ確信をもつに足る証拠により証明しなければならない ③「重要性」は、But for 基準（仮にPTOが開示しなかった先行技術を知っていたら特許査定しなかった場合は該当する。）</p>	<p>○</p>
---	--	----------

④発明該当性（米国特許法101条）

<p>2014.06 米国連邦最高裁 Alice v. CLS Bank (Bilski, Mayoは省略)</p>	<p>Mayo最高裁判決に従い、2段階のステップで判断した。 （本判決後USPTOにより公表された審査官向けインストラクション） (i)第1パート：クレームされたものが抽象的アイデアに向けられているか否かを決定する。 (ii)第2パート：抽象的アイデアがクレームに存在する場合、クレームにおける構成要件または構成要件の組み合わせが、抽象的アイデアそのものを実質的に超えるもの（significantly more）である、ということを十分に確保しているか否かを決定する。</p>	<p>★</p>
---	---	----------

⑤ライセンシーが、非侵害確認訴訟の原告適格

<p>2007.01 米国連邦最高裁 Medimmune v. Genentech</p>	<p>契約に従ってライセンス料を支払っているライセンシーによる、契約対象特許の無効、非充足の判断を求める確認訴訟が認められた。確認訴訟が認められる基準として「関連する全ての状況（all the circumstances）を総合的に考慮する」という基準を採用し、従前の「侵害訴訟を提起される合理的な懸念による」基準を使用しなかった。 ⇒米国連邦最高裁 Medtronic v. Mirowski(2014.01)は、非侵害確認訴訟においても、侵害の立証責任は特許権者とした。</p>	<p>○</p>
--	--	----------

⑥「販売の申出 (offer to sell)」

2018.05 CAFC TAOS v. Intersil	販売の申し出が米国内でされたのみでは足りず、将来の販売予定地が米国内にある場合でなければ販売の申し出は侵害と ならない。(Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc v. Maersk Contractors USA, Inc., 617 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2010)) →最高裁に係属中	△
-------------------------------------	--	---

⑦共有者のライセンス付与できる権利 (★日本と異なる!! ~ 日本特許法73条「共有者の同意が無ければ、譲渡・実施許諾できない」)

1998.-- CAFC Ethicon v. U.S. Surgical Corp.	クレームの一部のみが共同発明であっても、その他の (他の発明者の) 単独発明であるクレームについても権利を有する ものであり、ライセンスできる。(135 F.3d 1456)	○
---	--	---

⑧PBP (プロダクト・バイ・プロセスクレーム) の権利範囲、USPTO における取扱い

2009.09 CAFC en banc Abbott v. Sandoz	過去の最高裁判決から、プロダクト・バイ・プロセスクレームの技術的範囲は、クレームに記載したプロセスに権利範囲が 限定される。(Cf. USPTO における特許性判断では、物同一性説。ダブルスタンダード。)	○
2018.02 CAFC IN RE: NORDT DEVELOPMENT	審査官及び審判部は「射出成型」のクレーム文言をプロダクト・バイ・プロセスであると判断し、新規性の判断に当たり 「射出成型」を相違点として認めなかった。CAFC は、クレームの文言自体及び明細書の記載から、「射出成型」の文言は 構造的であり、特許性を評価する際には重視すべきであるとして審判部の決定を取り消す判決をなした。 http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1400.pdf	△

⑨means plus function (機能的) クレーム (米国特許法第 112 条(f) 項~「組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。」)

2011.04 CAFC en banc In Re Kats Interactive Call	<means plus function (機能的) クレーム (米国特許法第112 条パラグラフ6) の記載要件> ソフトウェア関連発明のクレームを作成する場合、機能的な記載とする代わりに、明細書には対応する「構造」として「アル ゴリズム」を記載する必要がある。 http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1450.pdf	○
2014.10 CAFC ROBERT BOSCH v. SNAP-ON	クレームに「means for ~ing」と記載すると、米国特許法第112 条fの規定が適用されると推定される。 ⇒「by means of」では推定されない。(反証可) http://cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1544.Opinion.11-12-2014.1.PDF	△
2017.05 CAFC IPCOM v. HTC	USPTO における特許性判断においては、Broadest Reasonable Interpretation が適用されることが通常である。 しかしながら、means plus function (機能的) クレームの特許性判断においては、USPTO の判断も裁判所の有効性判断も 米国特許法第 112 条パラグラフ 6 が適用される。 ⇒特許性判断において、出願人有利!!	○

⑩消尽 (Exhaustion)

<p>2008.08 米国連邦最高裁 Quanta v. LG Electronics</p>	<p>①従前の米国裁判例実務は米国内譲渡が「消尽」の大前提であるとされてきたが、Quanta 判決は、譲渡場所が米国内であるか否かに焦点を当てず、譲渡が特許権者に許諾されていたか否かに焦点を当てた (⇒LEXMARK 米国連邦最高裁が決着した)。 ②方法発明に係る特許権も「消尽」する。 ③物の発明と方法の発明とで、特許権の「消尽」の要件を区別していない。 ④間接侵害品の譲渡では、特許を「実質的に具現化する (substantially embodied)」場合は、実施権者の部品の販売により、特許権は消尽する。「実質的に具現化する (substantially embodied)」とは、「①部品の唯一の合理的及び意図された使用が、特許発明を実施するものであること」、かつ「②部品が、特許発明の本質的特徴を実施していること」を意味する。 ⑤許諾された販売に起因して生じる特許権の「消尽」は、少なくとも当該事案においては回避できなかった。(条件付きライセンス契約による「消尽」回避を一般的に否定したものではない。) http://www.supremecourtus.gov/opinions/07pdf/06-937.pdf</p>	<p>★ ★ ★</p>
<p>2017.05 米国連邦最高裁 LEXMARK v. IMPESSION</p>	<p>特許権者が Single-use の条件付きで譲渡したカートリッジを使用後に入手したりサイクル業者がインクを再充填する等して販売した行為に対する特許権の行使は、消尽論により妨げられる (2008 年の Quanta 米国連邦最高裁判決を引用した)。米国外で販売した分についても、米国特許権は消尽する。(CAFC が引用する Boesch v. Graff は、米国外での販売が特許権者と無関係であった場合に特許権が消尽しないと示した。) 契約の債権的拘束力は認められる。(※関連判決～著作権侵害も、Kirtsaeng 米国連邦最高裁判決が、海外譲渡で米国著作権法 109 条(a)の First Sale Doctrine が適用されると判断した。)</p>	<p>★ ★ ★</p>
<p>1961 米国連邦最高裁 ARO v. Convertibl Top Replavement ⇒同事案は「修理」と判断した。 ※日本と較べて、Anti Patent</p>	<p>・「修理」「再生産」の判断において、部品交換に必要な耐久性および経費、部品が不可欠な部品であるか否かは重要でない。 ・特許装置を購入する行為は、使用のためのライセンス、すなわち、磨耗または破損によって影響を受ける可能性がある限りにおいて、クレームされた組合せが使用に適合する状態を維持する権利を含む。 ・「再生産 (reconstruction)」は、「such a true reconstruction of the entity as to "in fact make a new article," after the entity, viewed as a whole, has become spent」のみに限られる。</p>	<p>○</p>
<p>2002.05 CAFC Husky v. R&D Tool & Engineering ⇒同事案は「修理」と判断した。 ※日本と較べて、Anti Patent</p>	<p>(1) 全特許事項が消耗され、再び使用可能にするために再生産が必要である場合は、 ⇒「再生産」に該当し、特許侵害となる。(Cotton-Tie Co. v. Simmons, 106 U.S. (16 Otto) 89 (1882)) (2) 消耗した部品が交換される場合は、 ⇒消耗した部品の交換が Aro 米国連邦最高裁が示した規範に従い「再生産 (reconstruction)」に該当する余地はある。 (3) 消耗していない部品を交換して装置の機能を変える場合は、 ⇒「修理」と同様 (kin to repair) であり、非侵害である。</p>	<p>○</p>

※更に詳細には、知財管理 Vol.66 No.11 2016 「[米国] 特許製品の条件付き譲渡/国外譲渡と特許権の消尽 (日本との比較) (高石秀樹) 参照
https://45978612-36b0-4db6-8b39-869f08e528db.filesusr.com/ugd/324a18_166eedf312b84aa9b36e2d0765082189.pdf

⑪その他（UPSTOにおける出願段階のトピック）

2005.07 CAFC ALFRED SALAZAR vs. P&G	審査官の許可通知に権利範囲を限定する理由が付されていても、権利範囲が限定されることはない。均等論も妨げられない。 (⇒審査官の許可通知に対しては、応答しない方が得策。)	○
2010.06 CAFC Avid Identification v. The Crystal Import	情報開示義務（IDS）が、発明者でない上司にまで及んだ事例 ⇒権利行使× http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1216.pdf	△

⑫その他（米国連邦裁判所における特許権侵害訴訟段階のトピック）

2009.07 CAFC Gemtron v. Saint-Gobain	工場で製造した直後のイ号製品は「弾性」があり特許発明の技術的範囲に属するが、米国への輸入時のイ号製品は属しない (弾性を失っていた) 事案で、特許侵害成立。物の発明であるから、製造地（工場）は米国外であったがOK。（明細書中の 記載を考慮した上で、事例判決。） http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1001.pdf	△
2016.03 CAFC MAG Aerospace v. B/E Aerospace	他社特許の発明者を（侵害回避を目的として）雇用了事案において、「譲渡人禁反言」が適用されて、特許無効の抗弁が 認められなかった。（具体的事情に基づいた事例判断。）（「譲渡人禁反言」＝特許権の譲渡人等は、譲受人に対して特許の 有効性を争うことを禁止する、衡平法上の救済法理。）⇒ 2013.02CAFC (Semiconductor Energy v. Laboratory) は、譲渡人 (共同発明者個人) が被告でない以上、譲渡人禁反言の法理は適用されず、事実証人として被告に協力可能であると判断した。	△
2017.06 米国連邦最高裁 Sandoz v. Amgen	バイオロジックス価格競争及びイノベーション法（Biologics Price Competition and Innovation Act, 「BPCIA」）262(1) パラグラフ(8)(A)に規定される「商業的マーケティングの意図を Reference Product Sponsor に最初の上市の 180 日前までに 通知する義務」について、 バイオシミラー申請者は、FDA 承認を待つことなく 180 日前通知ができる。	○