

March 24, 2010

### リーズナブル・ロイヤルティの損害賠償に関する法を事件が明確化

最近の事件である *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, No. 2008-1365, -1366, 2009-1030 (2010年2月5日連邦巡回控訴裁) が、米国特許法に基づくリーズナブル・ロイヤルティの損害賠償に関する法を明確にした。

2009年9月の *Lucent v. Gateway* 事件で、連邦巡回控訴裁は、3億5700万ドルの評決を取り消す判断を示し、係争当事者や地裁判事に対して「推測 (speculation)」や「表面的な証言 (superficial testimony)」では裁定される損害賠償額を支持するに不十分であるとのシグナルを送った。*ResQNet.com* 事件においても連邦巡回控訴裁は、前述の事件より規模は小さいながらも、今回は506,305ドルの損害賠償裁定額を取り消すことにより同様のメッセージを発するに至った。これにより裁判所は、特許訴訟においてロイヤルティ料率を設定するために、どの従前ライセンスを使用することができるかという重大な問題に関する詳細なガイダンスを打ち出したと言えるであろう。

*ResQNet.com* 事件においてクレームされた発明は、ホスト・コンピュータと遠隔端末間のデータ通信の方法に関するものである。侵害が認められ、無効の抗弁が不成功に終わった後、地裁は、12.5%という仮定のロイヤルティ料率に基づき、リーズナブル・ロイヤルティの損害賠償として506,305ドルを与える判決を下した。原告側の損害専門家は、主に次の2つを検討した結果、この数値に達した。それは、(1) 原告/特許権者が、その一貫として「完成したソフトウェア製品及びソース・コードに加えて、トレーニング、メンテナンス、マーケティングやアップグレードなどのサービス」の提供を行った複数の「リバンドル・ライセンス (re-bundling licenses)」のグループと、(2) 特許を受けた技術のみに限定された単独のライセンスである。前者のグループ化された複数の契約には、25%から40%という最高ロイヤルティ料率が含まれていた一方で、単独の特許ライセンスのロイヤルティ料率はもっと低いものであった。(5%前

後だという) 原告側の鑑定人は、「その真ん中あたり」の数字を選び、12.5%というロイヤルティ料率を提案するに至った。

連邦巡回控訴裁は、このアプローチを拒否する根拠として次の2つを主な理由として挙げた。第一に、原告側の専門家は、「リバンドル・ライセンスとクレームされた発明との間のつながりを立証するための証拠をほとんど、もしくはまったく提供していない。」専門家は、その証言の中で、リバンドル・ライセンスが何らかの訴訟特許と関連性があることを示唆したものの、ライセンシーに提供されたいかなる製品またはサービスも、実際にクレームされた発明を実施していることを確立するには証拠が不十分であった。従って裁判所は、「本事件において、リバンドル・ライセンスを取り上げるのはふさわしくない」と判示した。第二に、連邦巡回控訴裁は、特許に含まれているものを超える事柄(トレーニング、マーケティングや顧客サポート・サービス等)を明らかにその対象としているライセンスを拠り所とする原告側専門家を批判した。裁判所は、ロイヤルティ分析では、「被告が利用したものに対応するライセンスが検討されなくてはならない。さもなければ、勝訴する原告は、問題となっている技術と経済的にも他の面においても何らつながりのないライセンスを都合よく選ぶことにより、自由にリーズナブル・ロイヤルティ分析を不当に釣り上げることができる。」との判断を示した。

ResQNet.com 事件の判決は、訴訟特許に特定のライセンスが関連しているか否かという点において、和解金額の妥当性や裁判後の損害賠償裁定額の評価を行っている係争当事者にとって重要なものである。原告/ライセンサーが訴えの技術を以前に実施許諾していたが、今では従前のライセンスよりも高いロイヤルティ料率を求めている場合、和解交渉における被告/ライセンシー側に、この判決がいくらかの交渉力を持たせるであろう。またこの判決は、原告側または被告側の損害専門家に対して、判決後に申し立てや上訴を通じて争われた場合でも支持されるリーズナブル・ロイヤルティを算定するためには、どのライセンスを検討すべきかという点についてのガイダンスを提供することになるだろう。

**特許審判抵触部(以下、「審判部」)が、引用先行技術のすべての範囲を評価しなければ、自明性の判定が疑問視される可能性も**

*In re Andrew P. Chapman and David J. King*, \_\_\_F.3d. \_\_\_, No. 2009-1270 (2010年2月24日連邦巡回控訴裁) 事件におけるChapmanの出願は、二価抗体フラグメントの発明を対象としている。この二価抗体フラグメントは、二つの抗体重鎖と重鎖に付着した少なくとも一つのポリマー分子を含むもので、二価抗体フラグメントの循環半減期を増加するために、ポリマー分子は各鎖に部位特異的に付着している。特許審査官は、Chapman出願のクレーム数件を35 U.S.C. § 102(e)に基づき先行技術と同一、および35 U.S.C. § 103(a)に基づき1件またはそれ以上の引例から自明であるとして拒絶した。出願人が、審査官による拒絶を不服として審判部に申し立てを行った結果、審判部は、審査官の自明性を根拠とした拒絶を維持し、予測性を理由とした拒絶を破棄した。

その後、出願人は審判部の審決を連邦巡回控訴裁に上訴した。出願人および政府の双方とも、上訴における唯一の争点は、主要引例に関する審判部による記載と事実認定の正確性にあることに合意した。

審判部の審決を審査するにあたって連邦巡回控訴裁は、米国特許商標局（PTO）は行政手続法（APA）に準拠することを述べた。よって、PTOの判断は、*Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, 152（1999年）事件における連邦最高裁の指示に従いAPA基準に基づいて審査される。それ故に、連邦巡回控訴裁は、審判部の法的結論を服従することなく審査すると共に、審判部の事実認定が実質的な証拠によって裏付けられているかを判断するための審査を行うものである。さらに、APAの司法審査に関する規定には無害の手続的瑕疵の規則が含まれており、これは上訴人に「瑕疵の存在だけではなく、瑕疵が以下の判断に影響を及ぼしたために実際に有害であったことを立証すること」を求めている。

連邦巡回控訴裁は、審判部の意見については、その瑕疵により自明性を根拠に出願人の特許が誤って否認される可能性が増すとして、有害な瑕疵を含むものであると結論付けた。連邦巡回控訴裁は、審判部が主要引例に対する誤った解釈を根拠として判断を行った場合、自明性に関するその後の結論は疑問視されると説明した。さらに、審判部が主要引例のすべての範囲を評価できなければ、その最終的な結論についても連邦巡回控訴裁としては自信が持てないと述べた。この結果、連邦巡回控訴裁は本件を審判部に差し戻し、審判部に対して、主要引例への正しい理解を踏まえて自明性に関する結論を再評価するよう指示した。しかしながら、連邦巡回控訴裁は審判部に対して、このことはクレームを自明と認定することを何ら妨げるものではないと念を押した。

この事件は、連邦巡回控訴裁がPTOの判断を審査するにあたっては、APAの審査基準を適用するということを忘れないために役立つであろう。

この意見は、<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1270.pdf> で入手可能である。

上記に関してのお問合せはこちらまで：

・ロバート・ゲイブリック（ワシントンDCオフィス）：

Tel: 1. 202. 739. 5501

[rgaybrick@morganlewis.com](mailto:rgaybrick@morganlewis.com)

・松尾悟（東京オフィス）：

Tel: 03. 4578. 2505

[smatsuo@morganlewis.com](mailto:smatsuo@morganlewis.com)

・ロバート・バスビィ (ワシントン DC オフィス) :

Tel: 1. 202. 739. 5970

[rbusby@morganlewis.com](mailto:rbusby@morganlewis.com)

### モルガン・ルイスの知的財産権部門

モルガン・ルイスの知的財産権部門は、150名を超える知的財産権分野の専門家から構成されています。特許・商標・著作権を始めとする知的財産権に関する訴訟、ライセンス、知的財産権の権利行使プログラム、トレードシークレットの保護、フランチャイズ契約・インターネット・広告メディア・不正競争等の分野から生じる問題、業務のアウトソーシングや管理サービス、ビジネス取引で発生する知的財産権を巡るあらゆる問題に関して、クライアントへの助言、代理業務を行っております。

### モルガン・ルイス&バッキアス LLP について

米国、ヨーロッパ、アジアに22箇所の事務所をもつモルガン・ルイスは広範囲に及ぶ訴訟、労働および雇用、知的財産等の取引において、依頼人の事業規模を問わず（世界のFortune 100社から新興企業にいたる）全ての主な産業にわたり、法律業務を提供しています。当事務所の国際チームは弁護士、パテント・エージェント、福利厚生アドバイザー、レギュラトリー・サイエンティスト、その他専門家の3千人以上からなりたっており、北京、ボストン、ブリュッセル、シカゴ、ダラス、フランクフルト、ハリスバーグ、ヒューストン、アーバイン、ロンドン、ロサンゼルス、マイアミ、ミネアポリス、ニューヨーク、パロアルト、パリ、フィラデルフィア、ピッツバーグ、プリンストン、サンフランシスコ、東京及びワシントンDCから依頼人にサービスを提供しています。モルガン・ルイス及びその実務についての詳細は当事務所ホームページ [www.morganlewis.com](http://www.morganlewis.com) をご参照ください。

このニュースレターは一般の情報としてモルガンルイス法律事務所の顧客と仲間に提供しております。これは、いかなる特定の問題に対する弁護士の助言として解釈されるべきではなく、その助言を構成しているものでもなく、弁護士と顧客との関係を作り上げるものではありません。又、この資料の中で論議された過去の結果が同じような結果を保証する事ではないという点に御注意下さい。

© 2010 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.