

March 24, 2011

連邦巡回控訴裁、根本的に欠陥があるとして25%ルールを否定、 特許侵害の損害賠償額の算定におけるEntire Market Valueルールを検討

Uniloc USA, Inc. et al. v. Microsoft Corp 事件., Nos. 2010-1035, -1055 (2011年1月4日連邦巡回控訴裁)におけるいわゆる“25%ルール”と“Entire Market Value (全体市場価値、EMV)ルール”に関する判決において、連邦巡回控訴裁は、EMVルールを不適切に用いて損害賠償額が決定されたとして新たなトライアルを認めるとしたロードアイランド州連邦地方裁判所の判断を維持した。ロードアイランド州連邦地裁は、Uniloc側の損害賠償額専門家が25%ルールについての証言を行うことを認め、損害賠償額専門家は、証言を行った。加えて、同専門家は、EMVルールについても証言した。そして陪審は、Uniloc側の損害賠償額専門家の証言を根拠に、3億8800万米ドルの損害賠償金がUnilocに対して支払われることを命じていた。控訴審において、連邦巡回控訴裁は、25%ルールの適切性、EMVルールの適用、そして、陪審が決定した過度に高額な損害賠償額について検討を行った。

原告であるUnilocが被告Microsoft に対して主張したのは、米特許No. 5,490,216 (’216特許)である。’216特許は、ソフトウェアのレジストレーション・システムに関する特許で、ソフトウェアのコピーを阻止するよう設計されている。このシステム下では、ソフトウェアが正規にインストールされたと判断されて初めてかかるソフトウェアを制限なく実行することが可能となる。MicrosoftのワードXP、ワード2003そしてウィンドウズXPの各ソフトウェア・プログラムには、門番(“gatekeeper”)としての役割を果たす製品アクティベーション機能が付加されているが、Unilocは、この機能が当該特許を侵害しているとしてMicrosoftを訴えた。同機能は、ユーザーに対して、Microsoftの小売向け製品のパッケージに含まれる25文字の英数字からなるプロダクト・キーを入力することを求めるものである。有効なキーを入力した後、ユーザーは、Microsoftのエンド・ユーザー・ライセンス契約に同意することが求められ、その後、ライセンサー/ライセンシーの関係が確立される。

連邦地裁は、いわゆる25%ルールに依拠したUniloc側の専門家証言の排除を求めるMicrosoftによる予備的証拠異議の申立て(“motion in limine”)を退けた。Microsoftの証拠異議の申立てを退けるに際し、連邦地裁は、特許侵害訴訟においては、25%ルールが広く受け入れられてきたと認定した。連邦地裁の判事は、「信頼性と正確性が最重要であるとされる法律分野において、目安となるルール」という概念は、いささか理解しにくいといえる」としながらも、25%ルールの排除を求めるMicrosoftの要求を、このルールが広く受け入れられてきたということを根拠に却下し、結果として、Uniloc側の専門家による“目安となる25%ルール”の適用は妥当であるとの判断を下した。だが連邦地裁は、2件目の損害賠償額に関する問題については、Microsoftに同意の姿勢を示した。すなわち、Microsoftの被疑ソフトウェア製品において、侵害が申し立てられている機能が、被疑製品の消費者需要を喚起する根拠をなしていると立証されていないため、Uniloc側の専門家がEMVルールを「チェック」を行うために使用したことは不適切であるとするMicrosoftの主張に同意したのだ。結果、連邦地裁は、損害賠償額に関する新たなトライアルを求めるMicrosoftのトライアル後の申し立てを認めた。

控訴審において、連邦控訴裁は、まず25%ルールの問題に取り組んだ。連邦巡回控訴裁は、「この目安となる25%ルールは、仮想交渉(“hypothetical negotiation”)において、特許取得製品の製造者が、特許権者に対して支払ってもよいと考える合理的な実施料率(“reasonable royalty rate”)を概算するために使われてきた」と述べた。25%ルールにおいては、ライセンシーは、「係争中の知的財産を包含する製品によって得られる予想利益の25パーセントに相当する実施料率」を支払うとされる。そして、連邦巡回控訴裁は、かかるルールは、主に次の3つの理由により、「それなりの批判を受けてきた」ことを強調した。まず、25%ルールが、「特許と被疑製品の間の特有の関係性を考慮していない」こと。次に、「当事者間の特有の関係性を考慮していない」こと、そして、「本ルールは、本質的に恣意的なものであり、このルールが置かれている仮想交渉というモデルにはそぐわない。」ということである。

連邦巡回控訴裁は、*Daubert v. Merrell Dow Pharm., Inc*事件., 509 U.S. 589 (1993)にも触れた。最高裁で争われたこの事件は、専門家による証言の採用について非常に大きな影響を及ぼしたものである。この事件の判決により、連邦証拠規則に基づき「すべての専門家による証言が“科学的、技術的またはその他の専門的知識についての証言でなくてはならない”」ということを保証する責任が連邦地裁に委ねられたのだ。そして、このことより、連邦巡回控訴裁は、25%ルールを否定した。具体的に言えば、連邦巡回控訴裁は、「25%ルールは、仮想交渉における基準実施料率を決定する手段としては、根本的に欠陥がある」とし、さらに、かかるルールに依拠する証拠は、「合理的な実施料ベースと事案の争点となっている事実関係とを関連付けることができないため」、*Daubert*判決および連邦証拠規則に基づき証拠として認められないと判示した。

このようにして25%ルールを否定した後、連邦巡回控訴裁は、Uniloc側の損害賠償額専門家によるEMVルールの適用についての検討を行った。連邦巡回控訴裁は、「EMVルールは、特許化された特徴が、“消費者需要を喚起する根拠である”、又は、“構成要素の価値を実質的に創出している”場合のみ、特許権者が、被疑製品のEMVに基づいて損害賠償額を算出することを可能とする」ということを再確認した。そして、訴えられている製品アクティベーション機能が、消費者需要を喚起する根拠とならないことは疑問の余地がなかったため、連邦巡回控訴裁は、損害賠償額についての新たなトライアルを命じた連邦地裁の判決を維持した。

連邦巡回控訴裁は、Uniloc側の専門家がEMVルールを、“チェック”を行うために用いたことは不適切であると認定した。EMVルールを適用するためには、「特許権者は、特許に関連する特徴が消費者需要を喚起する根拠であることを立証しなくてはならない」とした。連邦地裁の審理において、Uniloc側の損害賠償額専門家は、被疑製品のEMVは190億ドルであると証言していた。この証言を受けて、陪審に対しては、本事件のすべての被疑製品によるMicrosoftの収入総額に基づいた賠償額を裁定することはできないという指示が与えられた。しかし、「連邦地裁が述べたようにまさに、“一度出てしまった190億という数字が、消えることはなかった”のだ。被疑製品のEMVが、特許化された特徴の寄与により得られたということが立証されていないため」連邦地裁の陪審がこの数字を考慮したことは、「EMVルールから明らかに逸脱するものである」。従って、「UnilocによるEMVルールへの違反を根拠に、条件付きで新たなトライアルを認めたことは、連邦地裁がその裁量を乱用したことにはならない」と判示した。

この判決速報のコピーは、<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1035.pdf> で入手可能です。

テキサス州東部地区における裁判地移送に関する最新情報

1. Microsoft: テキサス州からワシントン州へと移送

2010年11月、連邦巡回控訴裁は、*In re Microsoft Corporation* 事件, No. 2010-M944 (2010年11月8日連邦巡回控訴裁)において、テキサス州東部地区から同事件が移送されることを命令した。この事件は、特許侵害訴訟の裁判地として最もよく選択されるテキサス州東部地区からの移送を試みる多くの事件のうちの一つである。

連邦巡回控訴裁は、この2年間で、非実施事業者 (NPE、またはパテント・トロールともいわれる) によって、テキサス州東部地区連邦地裁で提訴される事件を巡る状況を一変させたと言えるだろう。すなわち、第5巡回区が、*In re Volkswagen of America* 事件, *Inc.*, 545 F.3d 304 (2008年第5巡回区) (大法廷)の大法廷判決により裁判地の移送に関する新たな指針を示して以来、連邦巡回控訴裁は、この事件を解釈し、その判示された内容をテキサス州東部地区の特許侵害訴訟に適用する数多くの機会を見出してきた。連邦巡回控訴裁は、*Volkswagen* 事

件に基づき、多くの職務執行令状の申し立てを認め、結果としてテキサス州東部地区の裁判所に対して、強制的に事件をこの裁判地より移送させてきたのだ。¹ そして、*In re Microsoft Corporation* 事件において、連邦巡回控訴裁は、原告が事件をテキサス州東部地区に留まらせるために依拠してきた主張をまた一つ退けたのだ。

本件の元になっている訴訟において、原告である Allvoice Developments (Allvoice) は、Microsoft の特定のオペレーティング・システムにある機能性が、特許化された同社の音声認識技術を侵害しているとしてテキサス州東部地区で特許侵害訴訟を提起した。Allvoice は、Microsoft を提訴する 16 日前に、テキサス州において会社を法人化した。また、同社はテキサス州の（東部地区に位置する）タイラーに物理的な事務所を有している。しかし、Allvoice は、このタイラーにある事務所にも、全米のいかなる場所にも従業員を置いていない。Microsoft は、Microsoft の本社とその多くの従業員が所在するワシントン州西部地区への移送を求めた。Microsoft は、被疑製品のセールス、マーケティングや製品の方向性について知識を有する同社の証人が皆ワシントン州西部地区に居住していること、そして、被疑製品のマーケティング、開発そして設計に関する関係文書および証拠のすべてもまた同地区に存在することを示した。

連邦地裁は、Allvoice がテキサス州法下で法人化され、テキサス州のタイラーに事務所を有することを主な根拠として裁判地の移送を拒否した。また連邦地裁は、ニューヨーク、マサチューセッツ、そしてフロリダに散在する第三者の証人にとって、ワシントンよりテキサスの方が便宜性に優れ、また、Allvoice の文書がすべてテキサス州東部地区の事務所にあるため、文書へのアクセスの主張も、移送をわずかに支持するにすぎないと判示した。

連邦巡回控訴裁は、この判断に反対し、事件がワシントン州に移送されるよう命じた。連邦巡回控訴裁は、Allvoice の主張するテキサス州や東部地区の裁判地とのつながりが、提訴直前にテキサス州法下で法人化したことも含め、明らかに訴訟を見越した上のものであり、裁判地を自らに都合よく操作するための試みに過ぎないと判示した。ワシントン州西部地区へと事件を移送する結論を下すにあたり、連邦巡回控訴裁は、「裁判所は、管轄権および裁判地に関する法が、当事者が自らに都合のよい操作を行おうとする試みによって妨げられないようにしなくてはならない」と、再度強調。連邦巡回控訴裁は、特定の地区で提訴を行い、特定の地区に事件を留まらせることに関する境界線をはっきりさせる手助けとなる自ら下した最近の職務執行令状に関する判決を再度説明し、最終的にこの事件の事実関係は、移送を支持するとの判決を下した。

¹ 以下を例として参照。 *In re Zimmer Holdings, Inc.* 事件, 609 F.3d 1378 (2010 年連邦巡回控訴裁) (モルガン・ルイス IP ニュースレター, 2010 年 9 月 22 日); *In re Nintendo Co.*, 589 F.3d 1194 (2009 年連邦巡回控訴裁); *In re Hoffmann-La Roche Inc.*, 587 F.3d 1333 (2009 年連邦巡回控訴裁); *In re Genentech, Inc.*, 566 F.3d 1338 (2009 年連邦巡回控訴裁); 及び *In re TS Tech USA Corp.*, 551 F.3d 1315 (2008 年連邦巡回控訴裁)。

Microsoft 事件は、テキサス州東部地区において特許侵害訴訟の弁護を行わなくてはならなくなった企業にとって、さらなる基準点を示している。被告がその地区と正当なつながりを有していないのに、テキサスを裁判地とするために自らに都合のよい操作を行い、その地区とのつながりを作り出そうとする場合、より便宜な裁判地へ移送することに成功する可能性が高くなったといえよう。

この意見のコピーは、<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/2010-m944.11-8-10.1.pdf> で入手可能です。

2. *Vistaprint*: テキサスからの移送はなし

2010年12月、*In re Microsoft Corporation* 事件をテキサスから移送すること命令した後（上述）、連邦巡回控訴裁は、今度は、振り子を戻す判決を下し、テキサス州東部地区から事件が移送されることを拒否した。*In re Vistaprint Limited and Officemax Inc* 事件., No. 954 (2010年12月15日)において、連邦巡回控訴裁は、以前の事件である *In re Zimmer Holdings, Inc.* 事件, 609 F.3d 1378 (2010年連邦巡回控訴裁) で示された訴訟経済の基準についてさらに明確化するに至った。

連邦巡回控訴裁は、*Vistaprint* 事件の移送を拒否することが正当である根拠の一つとして、訴訟経済上の利益が「無視できない」程度であるためと判示した。*Vistaprint* 事件の場合、連邦地裁は、以前に行われた訴訟により係争中の特許についてすでに豊富な経験を有しており、長文のクレーム解釈も出していた。また、同じ特許をめぐる別の事件が、同裁判所で同時係属中であった。そして、連邦巡回控訴裁は、訴訟経済及びすべての要素を個別に検討した結果、本事件は、テキサス州東部地区に留まるべきであるとの判決を下した。

また、連邦巡回控訴裁は、移送に関する分析が、一つの結論しか導き出さないことがしばしばであると述べた。このような事件の場合（例：*In re Microsoft*）、移送の判断が適切であり得る。しかし、移送に関する分析が、いくつかの妥当な選択肢を示す場合もある。そして、「このような場合、ある事件においては、公益及び訴訟経済に関わる要素が“最重要の検討事項”であると結論付けることは連邦地裁の裁量に委ねられており、その結論を支持する妥当な記録が存在する場合、たとえ便宜上の要素が異なる結論を示していたとしても、我々はそのような連邦地裁の判断に対して後からとやかく言うものではない。」（引用は省略）*In re Vistaprint* は、まさにこのような事件だったのである。

しかし、連邦巡回控訴裁は、今回の判示が、特許権者に対して、同一主張対象特許に関するすべての将来的な訴訟を、同じ裁判地に留まらせることができるというフリーパスを与えることを意図しているわけではないとの警告を発した。その代わりに、訴訟経済上の実質的な利益があ

り、事件が移送されてはならない理由を説明するその他の要因について下級裁判所が詳細な分析を行った場合、移送を拒否する下級裁判所の判決は支持するものであるとした。

この意見のコピーは、<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-m954o.pdf>. で入手可能です。

3. *Aliphcom*: カリフォルニアからテキサスへと移送

2011年2月、訴訟経済を根拠とした *In re Vistaprint* 事件の移送（上述）の拒否からわずか数か月後、連邦巡回控訴裁は、同様の根拠に基づきカリフォルニア州からテキサス州東部地区へと事件を移送する命令を破棄することを今度は拒否した。*In re Aliphcom* 事件, No. 971 (2011年2月9日)を参照。

2010年5月、*Aliphcom* は、その製品のいくつかが、特許権者である Wi-LAN 所有の2件の特許を侵害しているとする書簡を受け取った。その1週間後、*Aliphcom* は、カリフォルニア州北部地区において、Wi-LAN 特許の無効性と同特許への非侵害についての確認判決を求める申立てを行った。これを受けて、Wi-LAN は、当該特許について以前に提訴した二つの事件を当時争っていたテキサス州東部地区に、今回の確認判決を求める訴えが移送されることを申し立てた。

カリフォルニア州北部地区の判事は、Wi-LAN の主張を認め、事件がテキサス州東部地区に移送されることを命じた。判事は、確かにいくつかの要因は事件をカリフォルニアに留まらせることを支持するとしながらも、「一貫性のない判決のリスク及び司法資源を浪費することが、*Aliphcom* が請求を争う上での便宜性という衡平に基づく懸念より優先されなくてはならない」と認定した。*Aliphcom* は、カリフォルニア北部地区の判事の移送命令が破棄され、カリフォルニア州に事件が留まることを求めて、連邦巡回控訴裁に対して申し立てを行った。

連邦巡回控訴裁は、カリフォルニア州連邦地裁の判断を支持し、事件がテキサス州東部地区に移送されることを許可した。*Vistaprint* 事件の後というので、連邦巡回控訴裁が、移送が認められるか否かにおいて、訴訟経済が一つの要素になり得るということに関する自らの分析を改めて述べたことは当然であろう。連邦巡回控訴裁は、特に、「同じ特許に関する同時係属中の事件と本件を同じ判事が取り扱うことは、他の判事が一からスタートするよりも、より効率的である」と述べた。そして、連邦巡回控訴裁は、確認判決を求める訴訟をテキサス州に移送することを命じたカリフォルニア州連邦地裁は、明白にかつ議論の余地もなく、その裁量を濫用していないとの判決を下した。

この意見のコピーは、<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/2011-m971.2-9-11.1.pdf>. で入手可能です。

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

・松尾悟（東京オフィス）：

Tel: 03. 4578. 2505

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

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か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 Fortune100 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、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、ワシントン DC 及びウィルミントン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 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。

© 2011 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.