

【米国判例】 表示義務違反を理由として提訴前の損害賠償請求を方法クレームに認めなかったCAFC判決


www.harakenzo.com/jpn/gaikoku_siryu

06-6351-4384(代表)

iplaw-osk@harakenzo.com



1. 米国における、特許表示義務と損害賠償

- 米国では、原則として訴状の提出6年以上前に行われた侵害行為に対しては損害賠償を受けることができない(米国特許法第286条)。特許権者および実施権者が自身の製品に特許番号を付しておらず、かつ、被疑侵害者に侵害警告していない場合には、訴状の提出以前の侵害行為に対して損害賠償を受けることはできない(米国特許法第287条)。
- 方法のクレームには特許表示義務が課されないため、方法のクレームのみに関する特許であれば、過去6年間に遡って損害賠償を受ける資格を有する。
- 方法と物のクレームの両方を含む特許において、方法のクレームに関してのみ権利行使を行った場合、過去6年間に遡って損害賠償を受ける資格を有する。
- 方法のクレームと物のクレームの両方を含む特許において、物のクレームと方法のクレームの両方を権利行使の対象とする場合には特許表示義務が課される。
- 特許製品に特許表示しなかった場合には、被疑侵害者への侵害警告の通知が損害賠償の起算点となる。

2. Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc Fed. Cir No.2019-2041, Decided: July 14, 2020)

【概要】

- 特許権者であるPacket社は、3件の特許を保有(US Patent 6,665,727, US Patent 6,839,751, US Patent 6,954,789)。うち1件(“727”)は装置と方法、他の2件は方法に関する特許。Packet社は、製品クレームを自らは実施せず、Exar、Huawei、及びCiscoに実施許諾していた。
- 製品クレームについて、CAFCは提訴前の損害賠償を認めず。実施権者(Exar等)が実施製品に特許番号を付しておらず表示義務を果たしていなかったため。
- 方法クレームについてもCAFCは提訴前の損害賠償を認めず。提訴前の損害賠償額350万ドルを認めた地裁判決が覆された。

《判示事項》

- クレーム方法を実施することが可能な装置を販売した、というだけでは方法クレームの直接侵害に該当しない。Packet社は、NetScout社が方法クレームを現実に使用したことを立証していない。
- 「NetScout社は、内部試験、顧客サポート、顧客トレーニングを行っていた。これらの実施行為(特許の使用)が同社の売上に貢献した」とPacket社は主張するが、そのような訴訟前のNetScout社の実施行為が損害賠償を生じたことを示す証拠がない。仮にそのような証拠を提示していたとしても、Packet社は表示義務を果たしていなかったため(“727”)における表示義務違反を意味すると考えられる)、Packet社は、訴状の提出以前の侵害行為に対して損害賠償を受けることはできない。

3. 実務上の留意事項

- 訴状の提出以前の侵害行為に対して損害賠償を受けるためには、特許権者は、実施権者が表示義務を果たしているかを監視、指導しなければいけない。
- 米国にはディスカバリー制度がある。他国と比べて被疑侵害品の生産方法などを特定しやすいため、方法クレームは第三者に対して一定の牽制効果を発揮しやすい。米国では、「特許表示」、「損害賠償」という観点から方法クレームの重要性が高い。基礎出願時のクレーム/明細書作成の時点から米国係争時のリスク管理が始まっていると認識しておくといよい。