

# 米国における補償金請求権

～Actual Noticeの要件～

米国特許判例紹介(124)

2016年3月8日

執筆者 弁理士 河野 英仁

ROSEBUD LMS INC., DBA ROSEBUD PLM,

*Plaintiff-Appellant,*

v.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED,

*Defendant-Appellee*

## 1. 概要

米国においても日本と同様に特許公開公報が発行された後から特許成立までの間の侵害行為に対し補償金請求権による仮保護が認められている(米国特許法第154条(d))。

そして補償金の請求権は、被疑侵害者が公開された特許出願について実際に知っていること(Actual Notice)が成立要件の一つとなっている。

本事件では、原告及び被告の間ですでに親特許についての訴訟が多数発生しており、子特許の公開公報が発行されたことに伴う補償金請求権に関し、被告が当該公開公報を実際に知っていたかが争点となった。

CAFCは公開公報の送付等の積極的行為は不要であるが、推定的に知っているというだけでは要件を満たさないとの基準を判示した。

## 2. 背景

### (1)特許の内容

原告は、米国特許第8,578,280(280特許)を所有している。280特許はコンピュータネットワークを通じて共同作業を行う技術に関する。

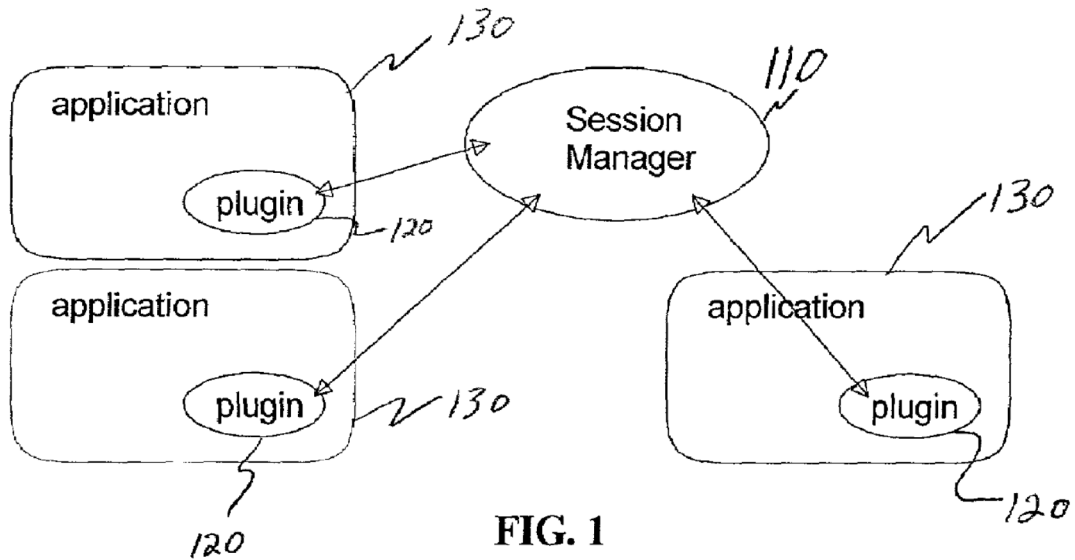


FIG. 1

## (2) 訴訟経緯

原告は 280 特許以外にも、280 特許と相互に継続出願関係にある米国特許第 7,454,760 号(760 特許)及び 8,046,699 号(699 特許)を所有している。原告は 2010 年 Adobe(被告)に対し特許権侵害訴訟を提起し、2012 年には 699 特許により第 2 回目の特許訴訟を被告に提起した。2014 年 2 月 13 日、原告は被告に対し 3 度目の訴訟を 280 特許により提起した。

原告は通常の損害賠償請求に加え、補償金請求権をも主張した。当該主張に対し地裁は、被告は公開された 280 特許出願を「実際に知っていた」とは言えないとして原告の主張を退けた。原告は当該判断を不服として CAFC へ控訴した。

## 3. CAFC での争点

**争点：被告が公開特許を実際に知っていたか否か**

## 4. CAFC の判断

**結論：積極的な通知は不要であるが、推定的に知っているというだけでは不十分である**

米国特許法第 154 条(d)(1)(B)では補償金請求権の成立要件として被告が「公開された特許出願について実際に知っている」ことが要件とされている。

原告は、被告が 280 特許出願の継続出願関係にある 760 特許及び 699 特許を関連訴

訟において実際に知っており、被告は原告及び原告製品に倣い、原告製品のいくつかの特徴を模倣していることから、公開された 280 特許出願の存在を知っているとはずであると主張した。

また、当該産業界において被告の弁護士は 699 特許の関連訴訟事件において、ファミリー関係にある 280 特許出願をサーチすることは標準的なプラクティスになっており、280 特許出願を知らないはずがないと主張した。

米国特許法第 154 条(d)の「実際に知っていた」要件が、争点である。被告は、「実際に知っていた」は、積極的行為(*affirmative act*)を要件とすると主張した。被告は、通知なしでは、特許を知っていたというには十分ではない、つまり「実際に知っていた」の要件を満たすためには、通知が直接特許権者から届かなければならないと主張した。

CAFC は、推定的に知っていること(*constructive knowledge*)では、補償金請求権の成立要件である「実際に知っていること」を満たさないと判断した。その一方で、被告の実際に知っているという米国特許法第 154 条(d)の要件が、出願人により公開特許出願の通知を侵害者に対して行うという積極的行為を必要とするという主張は採用しなかった。

CAFC は、「実際に知っていた」の解釈に関し、米国特許法第 287 条(a)を参照した。

米国特許法第 287 条(a)は特許表示規定であり、以下のとおり規定している。

第 287 条 損害賠償及びその他の救済に関する制限；特許表示及び通知

(a) 特許権者、及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて、合衆国において特許物品を製造し、販売の申出をし若しくは販売する者、又は特許物品を合衆国に輸入する者は、その物品に「*patent*」という文字若しくはその略語「*pat.*」を特許番号と共に付することによって、又は物品の性質上そのようなことが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の 1 又は 2 以上が入っている包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって、当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は、特許権者は、侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし、侵害者が侵害について通知を受けており、その後、侵害を継続したことが証明された場合は、当該通知の後に生じた侵害に対してのみ、損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は、当該通知を構成するものとする。

つまり、特許権者が、(1)特許された製品に特許番号を付していない場合、または、(2)

侵害者が侵害について通知を受けており、その後、侵害を継続したことを証明することなしに、特許クレームに属する製品を販売した場合は、損害賠償を請求できないとしている。

CAFC は、米国特許法第 287 条(a)は単に「実際に知っている」を要件とする米国特許法第 154 条(d)とは異なり、明示的に通知の行為を要求していると述べた。CAFC は議会が明確に用語を使い分けていることから、補償金請求権の成立に実際の通知は必要ないと判示した。

## 5. 結論

CAFC は、被告が実際に知っていたとは言えないことから原告の補償金請求権の主張を退ける判決をなした。

## 6. コメント

日本における補償金請求権は、原則として「特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告」する必要があるが（日本国特許法第 65 条第 1 項）、米国では推定的に知っているというだけでは不十分であるものの、書面による通知までは要件とされないと判示された。

本事件では既にファミリー特許を対象として何件も訴訟が提起されており、被告がその継続出願を知らないという可能性は低いと思われる。ただし「知っているはず」という推定では不十分であるため、やはり補償金請求権を主張するには事前に書面による通知を行うべきであった。補償金請求権が争点となる事例紹介は初めてであるため以下に補償金請求権について概説する。

### (1)補償金請求権発生の時期的要件

米国特許法第 122 条(b)に基づく当該特許に係る出願の公開日から特許付与日までの期間である。

また米国を指定国とする米国特許法第 351 条(a)に基づき提出された国際出願の場合は、特許協力条約第 21 条(2)(a)(国際公開)に基づく当該出願の公開日から特許付与日までの期間である(米国特許法第 154 条(d)(1))。なお、英語以外の言語により国際公開された場合、特許商標庁が公開に関する英語翻訳文を受領した日に開始する。

### (2)発生する権利

被疑侵害者に対し実施料相当額の補償金を請求することができる。

### (3)発生の主体的要件

物の発明の場合、被疑侵害者が、公開された特許出願においてクレームされている発明を米国において製造し、使用し、販売の申出をし若しくは販売し、または当該発明を米国に輸入していることが必要である。

方法の発明の場合、被疑侵害者が、公開された特許出願においてクレームされている当該方法により製造された製品を、米国において使用し、販売の申出をし若しくは販売し又は合衆国に輸入していることが必要である。

さらに、被疑侵害者が、公開された特許出願について実際に知っていることが必要である。

なお、米国を指定国とする国際出願が英語以外で公開された場合、当該国際出願に係る英語翻訳文を被疑侵害者が有していることが必要とされる。

### (4)補償金請求権の客体的要件

実施料相当額を得るための補償金請求権は、成立特許においてクレームされている発明が公開された特許出願においてクレームされている発明と実質的に同一であることが必要とされる（米国特許法第 154 条(d)(2)）。

実質同一とされていることから、オフィスアクション時に若干記載不備を解消するような補正を行ったにすぎない場合、補償金請求権の行使は認められるであろう。逆に新規性、非自明性等の拒絶理由を受け、公開時のクレーム範囲を大幅に減縮した場合はもはや実質的に同一とはいえないため補償金請求権は主張できないものと考えられる。

日本では補正を行った場合、再警告を行えばよいと解されているが、米国ではこの点について争われた事例は筆者に知る限り存在しない。しかしながら再警告を行えば、被疑侵害者は公開段階にあるクレーム発明について実際に知った状態になることから、米国でも同様に再警告を行えば補償金請求権は成立するものと考えられる。

### (5)補償金請求権行使の時期的制限

特許が付与されてから **6年以内**に提起する訴訟によってのみ行使することができる。6年の時効が設けられている点に注意すべきである。

判決 2016年2月9日

以上

【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる[PDFファイル]。

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1428.Opinion.2-5-2016.1.PDF>