

## eBay v. MercExchange 後の特許訴訟における差止め救済

Miku H. Mehta\*

事務局(訳)

## I. はじめに

約2年前、*eBay v. MercExchange*の事案において、合衆国最高裁判所は、自らの特許が侵害されていることを特許権者が首尾よく立証した場合に永久的差止め命令を取得するための法的要件を大幅に変更した。本稿は、下級審判決や最高裁の判示を含めたeBay事件の背景を簡潔に説明するものである。本稿においては更に、合衆国地方裁判所がeBay事件の判例法をどのように解釈・適用しているかを概説し、特に、原告または被告の本国、産業分野即ち技術分野、訴が提起された地裁に関して概要を示している。

## II. eBay v. MercExchange

特許法の下では、自らの特許を侵害された特許権者は、過去の侵害を補償するための金銭的損害賠償を得ることができる(妥当なロイヤリティ、逸失利益など)。<sup>1)</sup>これとは別に、将来の損害は特許法に基づく永久的差止め命令によって抑止することができる。<sup>2)</sup>連邦巡回控訴裁判所は最高裁のeBay判決以前に、「例外的な状況」(国家安全保障等)が存在しない限り永久的差止め命令は一般に特許侵害の認定に基づいて発行される、と判示していた。<sup>3)</sup>本節においては、eBay事件の概要を説明するとともに、同事件の結果が法にもたらした変化を説明する。

## a. 地裁での審理

MercExchange L.L.C. は、個人向けのオンライン製品販売に用いられるビジネス方式を対象とし

た合衆国特許5,845,265号及び6,085,176号の所有者である。2001年9月26日、MercExchangeはeBayを相手どってヴァージニア州東地区地方裁判所に訴状を提出し、特許侵害を主張した。<sup>4)</sup>

完全な事実審理が実施され、陪審は問題の特許の両方をeBayが侵害しており、しかもその侵害は故意によるものであると判断した。<sup>5)</sup>陪審は更に、3,500万ドルの損害賠償をMercExchangeに与えることを認めた。MercExchangeは問題の特許に関して以後の侵害を禁じる永久的差止め命令を請求していた。<sup>6)</sup>

地裁は、特許法以外の分野で一般に適用されていた4つの要素による判断基準を適用した。地裁はこの考量にあたり、MercExchangeが特許を実施していなかった上、当該特許の実施許諾をeBayに申し入れていたことを理由として、特許権者が被った損害を補償するには金銭的損害賠償で十分であると判断した。<sup>7)</sup>

## b. 連邦巡回控訴裁判所

MercExchangeは地裁が永久的差止め命令を棄却したことを不服として連邦巡回控訴裁判所に控訴を提起した。地裁による4要素テストの適用は適正でなく、一般的な永久的差止め命令の発行に関する連邦巡回控訴裁判所のルールに照らして永久的差止め命令が発行されるべきであった、とMercExchangeは主張した。<sup>8)</sup>

連邦巡回控訴裁判所は永久的差止め命令を拒否した一審判決を覆し、同裁判所が以前から用いていたルールを適用して、特許権者は一般に永久的差止め

\* 外国法事務弁護士, Partner, Sughrue Mion, GJB

令を取得する権利があると判示した。<sup>9)</sup> 更に、永久的差止命令の発行に際しては、特許権者が発明を実施していたか否か、発明の実施を許諾していたか否かといった問題は重要ではないと明示した。<sup>10)</sup>

### c. 最高裁判所

eBayは連邦巡回控訴裁の判決を不服として最高裁に上訴し、最高裁は裁量上訴を認めて、例外的状況が存在しないかぎり永久的差止命令を認めるという連邦巡回控訴裁の基準は妥当か否かを検討することとなった。2006年5月15日、最高裁は全員一致で連邦巡回控訴裁の判決を覆し、他の分野において確立されている衡平法上の原則が適用されるべきであると判示した。<sup>11)</sup> これはつまり、特許権者が差止命令を取得するためには以下の4点を立証しなければならないということである。

- i. 回復不能の損害を被っていること
- ii. その損害を補償するのに、制定法により提供される救済手段では不十分であること
- iii. 永久的差止命令が下された場合に被告の被る困難と原告の損害とを比較考量すると、被告の困難の方がより小さいこと
- iv. 永久的差止命令によって公共の利益が阻害されないこと<sup>12)</sup>

地裁も連邦巡回控訴裁も前記の4要素テストを適正に実施していないという理由で事件は地裁に差し戻され、4要素テストを考慮した再審理が命じられた。<sup>13)</sup>

### d. 最高裁判決後

2007年7月30日、地裁は永久的差止命令は棄却されるべきであるとの判示を行った。地裁は4要素テストを適用した上で、MercExchangeがライセンスを供与しようと企図していたことを考えれば、金銭的損害賠償によって損害を補償するに十分な救済が提供されると判示した。<sup>14)</sup>

2008年2月28日、この訴訟は取り下げられ、紛争は和解によって決着した。<sup>15)</sup> MercExchangeは

問題の特許をeBayに譲渡した。和解協定のそれ以上の詳細は秘密とされている。<sup>16)</sup>

## III. eBay事件後の地裁判決の検討

eBay判決以後の2年間に、地裁レベルでは多くの判決が言い渡されている。本節においては、永久的差止命令の適用に関する地裁レベルでのトレンドを検討する。

この検討に使用する地裁判決を決定するにあたっては、最高裁のeBay判決を引用している判例をすべて考慮の対象とした。特許訴訟以外の判例でeBay判決を引用している判例は、検討の範囲から外した。その結果、合計44件の判決が検討の対象として残り、そのうち5件は連邦巡回控訴裁の判決、39件が地裁判決であった。地裁ならびに連邦巡回控訴裁が判決を言い渡した状況については、それぞれの判決を個別データとして検討した。検討された判例はすべて別添の「付録」に掲げられている。

### a. 結果

このような少数の判例の検討によって統計的有意性が導き出せるか否かは判然としないが、幾つかのパターンが見受けられた。本稿においては、永久的差止命令の発行の是非に関する判断及び結果に関して以下の条件が果たす役割を吟味する：(i) 当事者が問題の特許に関わる技術について競合しているか否か；(ii) 当該特許の技術分野による影響（技術は、各種の規範的な関連技術分野に基づいて分類されている）；(iii) 特定の裁判所が永久的差止命令を発行する可能性が高いか低い；(iv) 永久的差止命令を発令するか否かの判断及びその帰結に当事者の本国が及ぼす影響。

### i. 競合的地位による影響

表1は、特許権者が競業者・特許製品の製造者であったか否かに基づいて判例を図説したものである。全体としての棄却率は13/44（または29.5%）である。当事者が特許技術について競合

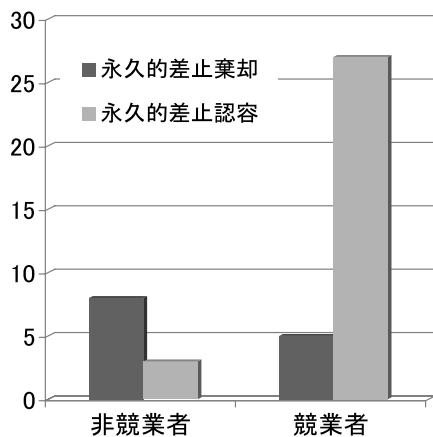


表1

する立場にあった場合、棄却率は5/32（または15.6%）となる。当事者が特許技術に関して競合する立場になかった場合には、棄却率は8/11（または72.7%）である。つまり、特許権者が被告と競合していない場合、永久的差止命令が棄却される確率はずっと大きくなる。

裁判所が棄却理由を説明する際に、eBay事件後の判決では、特許権者が将来的な侵害の結果として競争上の損害を被る恐れがない場合—特に特許権者が被告及び/又は訴訟当事者以外の人物にライセンスを提供するかライセンス提供を申し出ている場合—金銭的損害賠償が適当であり、その損害は回復不能なものではないと結論する傾向が

強くなっているように思われる。

## ii. 技術分野による影響

表2は、一般的な技術分野に基づいて判例を図説したものである。判例の数が最も多いのはコンピュータ関連技術であり、この中にはコンピュータのソフトウェアやハードウェアだけでなくインターネット関連技術やビジネスモデルが含まれる。機械や医療機器の分野に関連する判例の数も有意に多い。バイオテクノロジー・植物、化学及び製薬といった分野に関連する判例は、それよりも少ない。

永久的差止命令が棄却されることが最も多いのはコンピュータ関連技術（4/11または36.4%）と医療機器の分野（3/6または50%）で、少ないのは化学及び製薬の分野（0/6または0%）である。エレクトロニクス（1/5または20%）、機械（2/9または22.2%）の2分野は、その中間のどこかに位置するように思われる。前述したように、全体の棄却率は29.5%である。

但し、永久的差止命令の棄却件数が最大である技術分野にあっても、永久的差止命令が認められるケースの方がそうでないケースよりも多い。しかも、特許権者が競業者でないか、特許製品を販売していない場合、技術分野を問わず棄却の件数

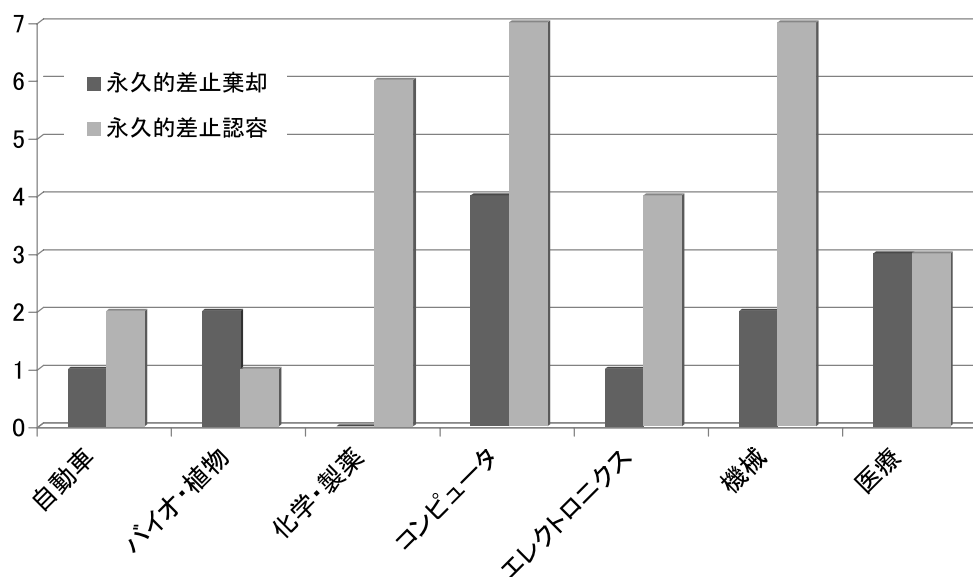


表2

は極端に少なくなっている。つまり、特許権者が競業者・特許製品の製造者であるか否かという問題に比べれば、技術分野は二次的なものであるように思われる。

### iii. 判決を下した裁判所による影響

テキサス東地区(7件)を例外とすれば、特定の地裁が扱った事件の数は極めて少ないように思われるため、一定のパターンを発見するのは困難である。しかしながら、時間の経過とともに新たな事件の判決が下され、新たなデータが提供されることになるので、将来的にはパターンが発見が可能であろうかと思われる。更に、そのようなパターンは連邦巡回控訴裁のガイダンスに基づいて展開していくかもしれない。

### iv. 当事者の本国による影響

表3は、当事者の本国別に判例を図説したものである。もっと具体的に言えば、全判例における差止命令の発行率(成功率)が70.5%であるのに対して、合衆国以外の国を本国とする原告が永久的差止命令を勝ち取った事例は8件、棄却された事例は3件(成功率は72.7%)であり、合衆国以外の国を本国とする被告が永久的差止命令を言い

渡された事例は10件、棄却された事例は3件(成功率は76.9%)である。

事件に関わっている国や地域を見てみると、外国人原告の本国には、オーストラリア(1)、ベルギー(1)、カナダ(1)、ケイマン諸島(1)、デンマーク(1)、フランス(1)、ドイツ(1)、グアテマラ(1)、イスラエル(1)、日本(1)が含まれている。外国人被告の本国には、カナダ(2)、ドイツ(2)、日本(3)、韓国(2)、スイス(1)、台湾(1)、イギリス(1)が含まれている。合衆国以外を本国とする原告ないし被告が特定の地域に集中しているということはないようである。

日本を本国とする企業が関与している判例について言えば、日本を本国とする原告に将来的に回復不能の損害は発生しないことに鑑みて(将来の損害に関わるような侵害行為が存在しないか、問題の製品について当事者間に競合が存在しないため)、永久的差止命令を棄却された事件が1件ある。<sup>17)</sup> 日本を本国とする被告3社のうち、1社は裁判所を説得して永久的差止命令を棄却させることに成功した。この裁判所は原告に対する補償として金銭的損害賠償が適当であると判示しているが、原告である特許権者は被告の競業者ではなかった。<sup>18)</sup> 以上のような結果は、特許権者と侵害者が競合関係にない場合に差止命令が棄却される割合と合致しているように思われる。

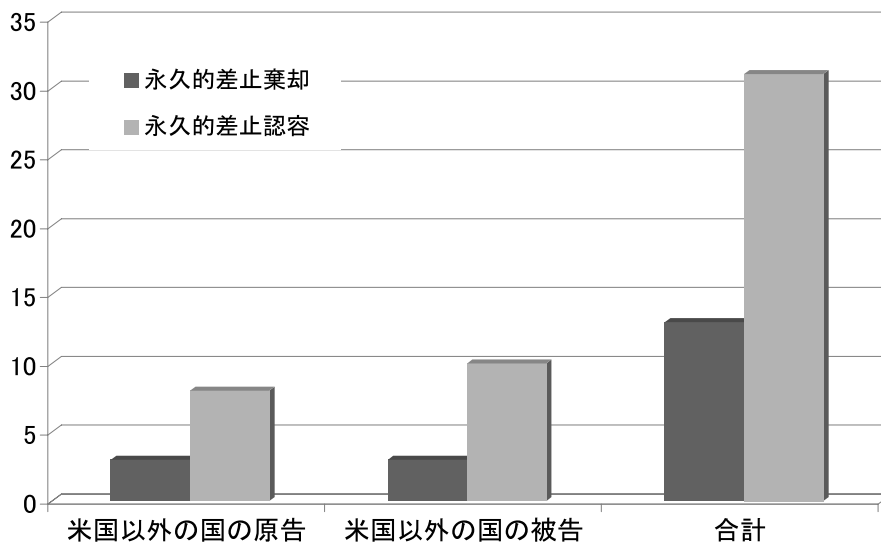


表3

以上の結果に基づいて言えば、原告もしくは被告が外国人当事者であるか否かに関わらず、一般的な傾向に大きな違いがあるようには思われない。当事者の本国が合衆国である場合も同様である。加えて、外国人の特許権者が関わっている事件で永久的差止命令が棄却されたケースにおいても、外国人の被告が関わっている事件で永久的差止命令が認容されたケースにおいても、当事者の本国が外国であるという事実は判決文の中では重要な役割を果たしてはいないようである。

#### IV. 典型的な判例の要約

以下に示す3件の地裁判決は、典型的な裁判例として、選出されたものである。これらの判決のうち2件では永久的差止命令が棄却され、1件では永久的差止命令が認容されている。eBay判決の適用に関して判決意見の中に示されていた説明に基づいて選出されたこれらの判例は、前述したような要素が裁判所の判決理由において果たす役割を明らかにしている。Paice事件は、自動車関連の技術分野において競業者でない特許権者が差止命令を棄却された事例を示している。この事件で問題となった特許は自動車の小型部品であり、日本企業が被告として関わっていた。z4事件は、コンピュータソフトウェアの分野における競業関係にない当事者の事例を示している。この場合の特許はコンピュータユーザーの間で広く使用されているソフトウェアの小部分を対象としており、国内（合衆国）の訴訟当事者が関与していた。3M事件は、少なくとも部分的には特許権者がライセンス提供を渋ったことを理由として差止命令が認容された例を示している。ここで問題となった特許は化学フィルムに関わるものであり、当事者の企業は直接的な競合関係にあった。

##### a. Paice LLC v. Toyota Motor Corp<sup>19)</sup>

特許権者であるPaice LLC（以下「Paice」と称する）は、ハイブリッド車に関する同社の技術特許を侵害したかどで被告のトヨタ自動車を提訴した。Paiceは合衆国特許5,343,970号、6,209,672号

及び6,554,088号の所有者であり、9項目のクレームに関する文言侵害と10項目のクレームに関する均等論侵害を主張するとともに、故意侵害を併せて主張していた。

2005年12月に行われた公判において、陪審は、被告の製造したハイブリッド車は'970号特許のクレーム2及び11を均等論の下で侵害していると認定した。だが、陪審は故意侵害の存在は認めなかったし、他の特許もしくはクレームに関しても侵害を認定しなかった。

Paiceは合衆国特許法 § 283に基づき、トヨタに対する永久的差止命令の発行を求める申立てを提出した。永久的差止命令は原則として、そのような差止命令による救済を認める際に連邦巡回控訴裁が以前採用していた慣行に基づいて発行されるべきである、とPaiceは主張していた。だが、裁判所はeBay判決を考慮して伝統的な4要素テストを適用し、永久的差止命令を求める申立てを棄却した。

第1のファクター（回復不能の損害）に関して、この場合の回復不能の損害とは自社特許に基づくライセンスを他人に提供できなくなることであり、とPaiceは主張した。地裁は特許権者が回復不能の損害を立証していないと判断し、本件の訴訟もしくは差止命令の棄却が直接の原因となってライセンス計画の失敗がもたらされるということを示す証拠をPaiceは提供していないと判示した。裁判所は更に、Paiceの「不当表示と不適正なビジネス戦術」のせいで潜在的ライセンサーが及び腰になってしまったということもありうる、と指摘している。

第2のファクター（金銭的損害賠償の妥当性）に関して、トヨタは次のように主張した：(a) Paiceはメーカーではなく、単に自社特許のライセンス提供を目指しているだけであるから、金銭的損害賠償で十分である；(b) 侵害されたクレームは侵害を主張された車両全体の中の「小さな部品」でしかないため、特許範囲に属する技術の貢献度は、Paiceが差し止めを望んでいる自動車全体の価値と比べれば非常に小さいものである。Paice側は、自社がライセンスを提供する機会が

失われたことは、金銭的損害賠償では対応しえない損害に相当する、と主張した。陪審が定めた妥当なロイヤリティを考慮し、裁判所は、制定法上の金銭的損害賠償は特許権者の被った損害に対する十分な補償となると判示した。

Paiceが提起した主張には証拠による裏付けがないし、ライセンス計画は別の理由のせいで失敗したのかもしれない、と裁判所は判示した。裁判所は更に、特許権者が被告と競合関係にないということは、Paiceがブランド名の認知度や市場シェアの喪失を懸念する必要がないことを意味していると判示している。また、侵害されたクレームは問題の自動車の小さな側面のみに関わるものだというトヨタ側の主張に裁判所は同意している。更に、公判の後でPaiceがトヨタに複数のオファーを提示したことは、Paiceが金銭的救済で十分であると考えていることを重ねて立証するものである、と裁判所は述べている。

第3のファクター（困難の比較考量）に関して、トヨタは、自社のサプライヤーや小売業者の連鎖構造が被る重大な経済的損害を考えれば、差止命令の発行によって自社が被る損害の方が大きいと主張した。トヨタは合衆国外において自社の侵害製品の販売を継続することができるはずであるのに対し、差止命令がなければPaiceは事業から撤退することになるだろう、とPaiceは主張した。

トヨタによる侵害がPaiceの特許ライセンス計画に損害をもたらしたことをPaiceは証明していない、と裁判所は判示した。差止命令がなければ他社にライセンスを提供できないというのは差止命令発行のための説得力のある理由とはいえない、というトヨタ側の主張に裁判所は同意し、困難の比較考量はトヨタの有利に傾くと判示した。

第4のファクター（公共の利益）について裁判所は、公共の利益に貢献するのは差止命令だけではなく、それとは別に金銭的損害賠償もまた公共の利益のために役立つと判示している。但し、「外国産の原油への依存を軽減するハイブリッドカー技術を推進することによる公共の利益」に関する被告側の主張には、裁判所は同意しなかった。

かくして、永久的差止命令を求めるPaiceの申立ては棄却され、トヨタには侵害に関する金銭的損害賠償の支払と、今後発生する売上に関する継続的ロイヤリティの支払が命じられたのであった。

#### **b. z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp.<sup>20)</sup>**

特許権者であるz4 Technologies（以下「z4」と称する）は、コンピュータソフトウェアのセキュリティに関わる自社特許を侵害したかどで、Microsoft CorporationとAutodesk Inc.を共同被告として（以下両社を「マイクロソフト」と総称する）提訴に踏み切った。z4は合衆国特許6,044,471号及び6,785,285号の所有者である。

2006年4月に実施された公判において、陪審はマイクロソフトが当該特許を侵害したと認定するとともに、当該特許は有効であって侵害は故意であると認定した。更に、陪審は被告に対して1億3,300万ドルの損害賠償の支払を命じた。

z4は合衆国特許法 §283に基づき、「ウィンドウズXP」及び「オフィス」の製品につき、マイクロソフトに対する永久的差止命令の発行を求める申立てを行った。加えて、z4は侵害製品の使用停止と設計変更をマイクロソフトに要求するよう提案した。裁判所はeBay判決を考慮してマイクロソフト側に味方し、伝統的な4要素テストを適用して永久的差止命令を求めるz4の申立てを斥けた。

第1のファクター（回復不能の損害）に関してz4は、侵害の立証は結果的に回復不能の損害の推定を生じさせると主張した。z4は更に、自社の発明の商業化が失敗したのはマイクロソフトの侵害行為のせいであり、その損害は回復不能であると主張した。マイクロソフトが侵害行為をなさなければz4が享受したであろう経済的成功の総額を計算する手段はないからである。だが、裁判所は、回復不能の損害の推定を裏付ける判例法をz4は引用していないと述べた上で、マイクロソフトの侵害行為のせいで顧客がz4からの製品購入を断念したと考える理由はないと判示した。マイクロソフトは侵害製品のソフトウェアを単品として販売しているわけではなく、同社の大きなソフトウ

ウェアシステムの小部分として使用しているだけであり、消費者が購入するのはそのシステムである。裁判所は回復不能の損害の例として、逸失利益、ブランド名の認知度の喪失、市場シェアの喪失について論じている。

第2のファクター（金銭的損害賠償の妥当性）に関してz4は、同社が自らの排他権を主張することを考慮すれば、将来の侵害については金銭的損害賠償では不十分であると主張した。だが、裁判所はこの主張に同意せず、eBay判決は金銭的損害賠償の不十分性を主張するには排他権だけでは十分ではないと判示している、と説明している。更に、裁判所はKennedy判事の判決同意意見（この意見の中には、特許発明が製品の小さな構成要素であるというような状況では制定法上の損害賠償で十分であるとの言及がある）を本件の事実関係に適用し、特許を取得したz4のソフトウェアはマイクロソフト製品の小さな構成要素であるから金銭的損害賠償で十分であると判示した。また、マイクロソフトは「ウィンドウズVista」等の新製品について侵害に相当する構成要素の使用を段階的に停止しつつあるのだから金銭的ロイヤリティの計算は可能であり、マイクロソフトはそれら損害賠償をz4に支払うことができる、と裁判所は指摘している。

第3のファクター（困難の比較考量）に関してマイクロソフトは、z4が要求するような使用停止や設計変更を実施するには莫大な量の時間と資源を要すると主張した。マイクロソフトの説明によれば、その影響を受けるソフトウェアには多数の言語による多数のバージョンがあり、これら製品のリエンジニアリング、試験、再梱包及び頒布には非常に多額の費用がかかるという。裁判所はマイクロソフトに同意し、困難の比較考量はマイクロソフト側の有利に傾くと判示した。

第4のファクター（公共の利益）に関してマイクロソフトは、製品の設計を変更すれば同社の下請業者、ベンダー及び顧客の連鎖構造に影響が及ぶことになり、マイクロソフト製品に対する公衆の依存度を考慮すれば、わずかな供給の途絶であっても公衆に重大な影響を及ぼす恐れがあると主

張した。また、同社製品の海賊版の販売が増加する恐れもある、とマイクロソフトは指摘した。そのような影響は推測に過ぎないとはいえ、公共の利益は差止命令の発行に反対する方に傾くと裁判所は判示している。

かくして、永久的差止命令を求めるz4の申立ては棄却され、マイクロソフトに対しては侵害に関する金銭的損害賠償の支払が命じられた。

### c. *3M Innovative Props. Co. v. Avery Dennison Corp.*<sup>21)</sup>

特許権者である3M Innovative Props. Co.（以下「3M」と称する）は、EZ Series Fleet Marketing Film（以下「侵害被疑製品」と称する）による合衆国特許5,897,930号を侵害したかどで被告Avery Dennison Corp.（以下「エイブリィ」と称する）を提訴した。

2005年12月に行われた公判において、陪審は様々なクレームについてエイブリィの文言侵害及び均等論侵害を認定するとともに、同社が他人への侵害教唆をも行ったと認定し、当該特許は無効ではないと判示した。

3Mは、侵害被疑製品に関してエイブリィに対する差止命令の発行を求める申立てを提出した。この申立は認容され、エイブリィのディストリビューターをも適用対象に含めるべく後日修正された。エイブリィは、訴訟の最中にeBay判決が下されたことを考慮して差止命令に関する再審理を行うよう求めた。裁判所は以下のような4要素テストを適用した。

第1のファクター（回復不能の損害）及び第2のファクター（金銭的損害賠償の妥当性）に関連して、金銭的損害賠償は3Mに対する補償として十分であるとエイブリィは主張した。しかしながら裁判所は、3Mが一貫して当該特許のライセンス供与を拒否してきたことを考慮し、ライセンス供与は自社の事業利益には役立たないだろうと3Mが判断していたと判示した。それゆえ、裁判所はライセンス提供を目指さないという3Mの意思決定を妨害するのを棄却した。3Mは金銭的損害賠償で十分であろうとは考えていないからで

ある。

第3のファクター（困難の比較考量）に関してエイブリィは、自社が差止命令によって損害を被ることになり、営業の再開や顧客の獲得が不可能になる可能性があるとして主張した。だが裁判所は、3Mが既に重大な損害を被っており、差止命令がなければそのような損害を被り続けるだろうと判示し、3Mは既に特許期間の20%を超える期間にわたって排他権を主張できずにいるという事実を指摘した。

第4のファクター（公共の利益）に関して裁判所は、公衆は差止命令によって損害を被らないだろうと認定した。この事案は公衆の安全衛生に関わるものではなく、商業的な広告のグラフィックに関わるものであるため、このファクターは差止命令の認容に反対する方向に作用するものではない。

かくして、エイブリィ及びそのディストリビューターに対する永久的差止命令を求めた3Mの申立てが改めて認容されると同時に、エイブリィは侵害に関する金銭的損害賠償を支払うこととなった。

## V. 結論

永久的差止命令が棄却される場合の主たる要因は、(1) 回復不能の損害の立証がないことと、(2) 特許権者に対する補償としては金銭的損害賠償で十分であることだと思われる。永久的差止命令が棄却される場合、特許権者が同一業界内の競業者であるか否かという問題が相関関係を持っているように思われる。

更に、永久的差止命令が棄却される可能性が最も高いのは、コンピュータ関連（コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、インターネット関連の技術(ビジネスモデルを含む)）及び医療技術の分野であるように思われる。永久的差止命令が禁じられる可能性が最も低いのは、化学・製薬の分野や、より「伝統的な」電気機械産業であるように思われる。

当事者の本国に関して言えば、以上の判決は、

当事者の本国が外国であることが4要素テストにおいて考慮されると明示的に述べているわけではない。それに、外国人の当事者（日本を本国とする企業を含む）が絡んだ判決を検討してみると、すべての企業を対象とした一般的な棄却率との間に隔たりがあるようには見えない。

訴訟が提起される地裁に関して言えば、テキサス東地区を除くいずれの地裁でも非常に多数の判決が出ている訳ではない。それゆえ、特許訴訟における永久的差止命令の認容について特定の裁判所が比較的好意的であるとか敵対的であるとかいう地理的な傾向を見極めるのは困難である。

以上の判決は幾つかの初期パターンを示しているが、これら訴訟の中には連邦巡回控訴裁に控訴されるものもあるだろうし、連邦巡回控訴裁は永久的差止命令を無効として判決を差戻し、事件の事実関係を4要素分析に当てはめるよう地裁に要求するという傾向を若干ながら示している。連邦巡回控訴裁のガイダンスが将来的に地裁にどのような影響を及ぼすかについては、今後の展開を見ていかなければなるまい。

(注)

- 1) 合衆国特許法 (35 U.S.C.) §284 ; *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 at 1156 (6th Cir. 1978) ; *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)
- 2) 合衆国特許法 §283
- 3) *W.L. Gore Assocs., Inc. v. Garlock*, 842 F.2d 1275 at 1281 (Fed. Cir. 1988)
- 4) *MercExchange, LLC v. eBay, Inc.*, 275 F.Supp. 2d 695 at 698-99 (E.D.Va 2003)
- 5) 同上 at 698
- 6) 同上 at 712-713
- 7) 同上
- 8) *MercExchange, LLC v eBay, Inc.*, 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005)
- 9) 同上
- 10) 同上 at 1338-39
- 11) *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC*, 126 S.Ct. 1837 (2006)
- 12) 同上 at 1839
- 13) 同上 at 1841

- 14) *MercExchange, LLC v. eBay, Inc.*, 521 F.Supp. 2d 526 (E.D.Va 2007)
- 15) *MercExchange, LLC v. eBay, Inc.*, 2008 U.S. App. LEXIS 5540 (Fed. Cir. Feb.29, 2008)
- 16) 「eBayとMercExchangeが和解協定に到達」 eBayによるプレスリリース (2008年2月28日付) (ウェブサイト: <http://news.ebay.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=296670>)
- 17) *Nichia Corp. v. Seoul Semiconductor, Ltd.*, 2008 U.S. Dist. LEXIS 12183 (N.D. Cal. Feb. 7, 2008)
- 18) *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 616000 (E.D. Tex. Aug. 16, 2006)
- 19) 同上
- 20) *z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F.Supp.2d 437 (E.D. Texas, June 14, 2006)
- 21) *3M Innovative Proprs. Co. v. Avery Dennison Corp.*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 70263 (D. Minn., September 25, 2006)

(原稿受領日 平成20年6月6日)

(付録) eBay 事件最高裁判決が出された後に、当該判決を引用した地方裁判所及び連邦裁判所の判決一覧(1)

裁判所	技術分野	原告(D)又は被告(D)	事件名	米国以外の訴訟当事者であるか	産業的地位の有無	差押の概観
EDTex	Automotive: Hybrid car	D	Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 2006 U.S. Dist. LEXIS 61600	Y: Japanese Def.	N	Monetary damages adequate to compensate
W.D. Mich.	Automotive: Passenger seat/wheelchair	G	Am. Seating Co. v. USSC Group, Inc., No. 01-00578, 2006 U.S. Dist. LEXIS 59212 (W.D. Mich. Aug. 22, 2006)	N	Y	Not denied
D. Minn.	Automotive: snowmobile	G (but parties agree to allow depletion of remaining inventory)	Floe Int'l, Inc. v. Newmans' Mfg., Inc. No. 04-5120, 2006 U.S. Dist. LEXIS 59872 (D. Minn. Aug. 23, 2006)	N	Y	Not denied
FedCir	Bio/Plant: Seed	D: Fed. Cir. Vacates PI: reconsider in view of eBay test	Monsanto Co. v. Scruggs, 2006 U.S. App. LEXIS 20914	N	In supply chain	Require District Court to consider 4 factor test in view of evidence
FedCir	Biotech	D: Fed. Cir. Vacates PI - remand to District Court, does compulsory license compensate future sales?	Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs., 2008 U.S. App. LEXIS 976	Y: Belgian Plaintiff.	Y	District court needs to determine the whether the compulsory license would cover harm due to future sales, and thus determine which monetary damages are adequate
WDWis	Biotech: Bioassay	G	Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs., 2007 U.S. Dist. LEXIS 193	Y: Belgian Plaintiff.	Y	Not denied
DNJ	Chem/Pharma: Drug	G	Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Mylan Labs., Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 19494	N	Y	Not denied
SDNY	Chem/Pharma: Drug	G	Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 44033	Y: French Plaintiff, Canadian Def.	Y	Not denied
DDel	Chemical	G	Markk Biosciences Corp. v. Nutrino, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 80190	Y: German Def.	Y	Not denied
DDel	Chemical: Fuel ethanol	G	Novozymes AS v. Genencor Int'l, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 10577	Y: Danish Plaintiff.	Y	Not denied
DMinn	Chemical: Marketing Film	G	3M Innovative Prods. Co. v. Avery Dennison Corp., 2006 U.S. Dist. LEXIS 70263	N	Y	Not denied
WDOKla	Chemical: Polymer for oil wells	G	Wald v. Mudhopper Oilfield Servs., 2006 U.S. Dist. LEXIS 51669	N	Y	Not denied
MDFla	Computer: Database used in telephone routing service	G	800 Adept, Inc. v. Murex Secs., Ltd., 2007 U.S. Dist. LEXIS 27051	N	Y	Not denied
EDTex	Computer: Fax server board	G	Brooktrout, Inc. v. Eicon Networks Corp., 2007 U.S. Dist. LEXIS 43107	N	Y	Not denied
WDPa	Computer: Internet bond seller	G	Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 2007 U.S. Dist. LEXIS 55433	N	Y	Not denied
EDTex	Computer: Mobile email	G	Visto Corp. v. Seven Networks, Inc., 2006 U.S. Dist. LEXIS 91453	N	Y	Not denied
DDel	Computer: On-line Loan application	D	IMX, Inc. v. Lendingtree, LLC, 2007 U.S. Dist. LEXIS 1972	Unknown	Y	Plaintiff failed to provide additional evidence and arguments after eBay decision
DDC	Computer: Programmable logic manufacturer	G: Patentee enjoined from interfering with manufacturer	Unitronics (1989) (RTG) Ltd. v. Gharb, 2008 U.S. Dist. LEXIS 6332	Y: Israeli Plaintiff, Swiss Def.	N	Not denied
EDTex	Computer: Software	D: compulsory license	Z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 2006 U.S. Dist. LEXIS 40762	N	N	All factors considered
FedCir	Computer: Software	D: District Ct. affirmed: no abuse of discretion	Armado v. Microsoft Corp., 2008 U.S. App. LEXIS 4065	Y: Guatemalan Plaintiff.	N	No abuse of discretion by District Court in application of 4 factor test
FedCir	Computer: Wireless	G: Affirmed PI - no clear error by District Court	Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp., 2007 U.S. App. LEXIS 22737	N	Y	Not denied
EDTex	Computer: WLAN	G	Commonwealth Sci. & Indus. Research Organisation v. Buffalo Tech. Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 43832	Y: Australian Plaintiff, Japanese Def.	N	Not denied

(付録) eBay 事件最高裁判決が出された後に、当該判決を引用した地方裁判所及び連邦裁判所の判決一覧(2)

裁判所	技術分野	侵害(G)又は差止め(D)	事件名	米国以外の原告であるか	差止めの地位の有無	差止めの根拠
E.D. Tex.	Computer-related; satellite television; telecommunications	D; No PI; compulsory license	Finisar Corp. v. DirecTV Group, No. 1:05-CV-264, 2006 U.S. Dist. LEXIS 76380 (E.D. Tex. July 7, 2006)	N	N	No further explanation (compulsory license granted)
NDNY	Electronic: Coin change machine	G	Telequip Corp. v. Change Exch., 2006 U.S. Dist. LEXIS 61469	Y; Korean Def.	Y	Not denied
EDTex	Electronic: DVR	G	TiVo Inc. v. EchoStar Communs. Corp., 2006 U.S. Dist. LEXIS 64290	N	Y	Not denied
EDTex	Electronic: Inverter controller	G	O2 Micro Int'l. Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., 2007 U.S. Dist. LEXIS 25948	Y; Cayman Isl. Plaintiff, Taiwanese Def.	Y	Not denied
NDCal	Electronic: LED	D	Nichia Corp. v. Seoul Semiconductor, Ltd., 2008 U.S. Dist. LEXIS 12183	Y; Japanese Plaintiff, Korean Def.	Y	No likelihood of continued infringement because infringing acts stopped
NDIll	Electronic: Radio charger	G	Black & Decker v. Robert Bosch Tool Corp., 2006 U.S. Dist. LEXIS 86990	Y; German Def.	Y	Not denied
E.D.N.Y.	Mechanical (optics): mirror lens	G	Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co., No. CV-96-5658, 2006 U.S. Dist. LEXIS 73366 (E.D.N.Y. Sept. 28, 2006)	N	Y	Not denied
WDWash	Mechanical: Basketball	G (limited PI) foreign Def	Baden Sports, Inc. v. Kabushiki Kaisha Molten, 2007 U.S. Dist. LEXIS 70776	Y; Japanese Def.	Y	Not denied
DMinn	Mechanical: Cement block	G	Allan Block Corp. v. E. Dillon & Co., 2007 U.S. Dist. LEXIS 61163	N	Y	Not denied
NDOhio	Mechanical: Method for labeling containers	G	MIPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 3992	Y; Canadian Plaintiff.	Y	Not denied
NDGa	Mechanical: Nozzle for pipe	G	KEG Techs., Inc. v. Laimer, 2006 U.S. Dist. LEXIS 37726	Y; German Plaintiff.	Y	Not denied
SDTex	Mechanical: Plunger for gas well	G	MGM Well Servs. v. Mega Lift Sys., LLC, 2007 U.S. Dist. LEXIS 30536	N	Y	Not denied
SDTex	Mechanical: Rig	G	Transocean Offshore Deepwater Drilling v. GlobalSantaFe Corp., 2006 U.S. Dist. LEXIS 93408	N	Y	Not denied
EDMich	Mechanical: Tarp	D	Sundance, Inc. v. Demonte Fabricating Ltd., 2007 U.S. Dist. LEXIS 158	Y; Canadian Def.	N	License to others as a basis for monetary damages being sufficient
EDMich	Mechanical: Tarp	G; after trial on damages	Sundance, Inc. v. Demonte Fabricating Ltd., 2007 U.S. Dist. LEXIS 77728	Y; Canadian Def.	N	Not denied
DDel	Mechanical: Valve	D	Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 21589	N	Y	No showing of irreparable harm; no showing that monetary damages are inadequate
DMd	Medical method	G	Johns Hopkins Univ. v. Datascope Corp., 2007 U.S. Dist. LEXIS 68972	N	Y	Not denied
WDOKla	Medical: Angioplasty catheter	D	Voda v. Cordis Corp., 2006 U.S. Dist. LEXIS 63623	N	N	No irreparable harm; no showing that monetary damages are inadequate
WDTenn	Medical: Nails for bones	G	Smith & Nephew, Inc. v. Synthes (U.S.A.), 2006 U.S. Dist. LEXIS 91851	Y; UK Def.	Y	Not denied
FedCir	Medical: Orthopedic screw	D; PI vacated and remanded by Fed. Cir for further consideration	Acumed LLC v. Stryker Corp., 2007 U.S. App. LEXIS 8375	N	Y	Fed. Cir. Required Dist. Ct. to reconsider 4 factor test
DOr	Medical: Orthopedic screw	G; District Ct. Reversed - Fed. Cir. Performs 4 factor test	Acumed, LLC v. Stryker Corp., 2007 U.S. Dist. LEXIS 86866	N	Y	Not denied
WDPa	Medical: Sleep therapy device	D	Respironics, Inc. v. Invacare Corp., 2008 U.S. Dist. LEXIS 11174	N	N	Accused product not commercialized; no threat of irreparable harm