



® 平成31年 4 月 19 日 (金)

No. 14916 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆米国外における販売を米国内で申し出る
ことの特許権侵害の成否について…………… (1)

☆知的財産関連ニュース報道(韓国版)…………… (8)
☆特許庁人事異動…………… (11)

米国外における販売を米国内で申し出る ことの特許権侵害の成否について (TAOS v. Intersil事件)

弁理士 奈良 大地

1. はじめに

米国の特許訴訟における損害賠償認容額は、他国における認容額に比して高い傾向にあることが知られている¹。高額な請求認容判決を得るためまたは避けるためには、どのような行為が米国特許権の侵害になるかを把握しておく必要があるといえる。

本事件²では、「米国外における販売」を「米国内で申し出る」ことが米国特許権の侵害行為となるか

否かが争われている。本事件の帰趨次第では日本企業も大きな影響を受け得るので、以下に紹介する。なお、第一審および控訴審では上記の点以外の点についても議論されていることに留意されたい。

2. 提訴までの経緯³

TAOS社は環境光センサのメーカーである。環境光センサはスマートフォンに搭載され、ディスプレイ

M&M[®]
MIYOSHI & MIYOSHI

三好内外国特許事務所

情報社会の魁となるスマート知財を開発します

東京 虎ノ門

京都

所員数

約200名

在籍弁理士

54名

www.miyoshipat.co.jp

会長 弁理士 三好 秀和
副会長 知的財産フロンティア研究所 所長
弁理士 高橋 俊一
所長 兼 CEO
弁理士 伊藤 正和
副所長 兼 COO
弁理士 高松 俊雄
副所長
弁理士 豊岡 静男
知的財産戦略研究所 理事長
弁理士 澤井 敬史
グローバル知的財産センター センター長
弁理士 原 裕子
所長代理
弁理士 廣瀬 文雄

弁理士 橋本 浩幸
弁理士 河原 正子
弁理士 工藤 理恵
弁理士 松本 隆芳
弁理士 森 太士
弁理士 渡邊富美子
弁理士 西澤 一生
弁理士 大淵 一志
特別相談役
弁理士 寺山 啓進
弁理士 桜井 隆
弁理士 須永 浩子
弁理士 木村 達哉
弁理士 細川 寛

弁理士 堀 雅
弁理士 池田 清志
(中小企業診断士)
弁理士 松波 太郎
弁理士 大森 拓
弁理士 山本 光紀
弁理士 加藤 澄彦
弁理士 高島 信彦
弁理士 垣内 茂晴
弁理士 安藤 直行
弁理士 洞井 美穂
弁理士 望月 重樹
弁理士 古岩 信嗣
弁理士 山本 貴士

弁理士 魚路恵里子
弁理士 加藤 浩二
弁理士 宮崎 智弘
弁理士 山下勝広
弁理士 安立 卓司
弁理士 安原 二良
弁理士 洗 理恵
弁理士 山中 裕子
弁理士 橋元 成央
弁理士 中村 富代
弁理士 栗原 康浩
弁理士 鈴木 吉治
弁理士 山本 哲朗
弁理士 小西 絵美

顧問

弁理士 松永 宣行
弁理士 鹿又 弘子
弁理士 大坂 雅浩
弁理士 辻 徹二
弁理士 奥山 雄毅

顧問

弁理士 巴バット・ヴィニット

知的財産戦略研究所 所長

顧問

弁理士 棚橋 祐治

プレイの輝度調整に用いられる。TAOS社の環境光センサはApple社のiPhoneなどの数多くのデバイスに供給されている。TAOS社は2002年に出願された光センサについての米国特許権 (U.S. Patent No. 6,596,981、以下「'981特許」という。)を有している。

一方のIntersil社は、少なくとも2000年代前半において同様の環境光センサを開発していた。しかし、TAOS社の主張によればIntersil社のセンサ開発は好調とは言い難かった。

そこで2004年、Intersil社は、TAOS社の所有する特許権と営業秘密についてのライセンス契約をTAOS社に持ち掛けた。TAOS社がこれを断ったため、Intersil社は続いてTAOS社の買収について検討を開始した。2004年6月に両社間の秘密保持契約が締結されて買収について交渉がなされたが、条件が折り合わず、2004年8月に買収は破談となった。

この交渉の最中に、新開発の環境光センサの構造および費用に関する秘密情報がTAOS社からIntersil社に向けて開示されていた。開示された情報には、環境光センサをプラスチックではなくガラスでパッケージングすることで、原価は高くなるが性能は向上することが含まれていた。

TAOS社の主張によれば、Intersil社は買収交渉の破談後すぐに当該情報に基づいて自社の環境光センサを再設計した。再設計によって模倣された環境光センサはiPodおよびiPhone 3 Gの部品としてApple社に対して納入された。

2008年にTAOS社は、Intersil社の上記の行為が①特許権侵害②営業秘密の不正使用③契約違反および④契約関係⁴に対する不法行為的干渉であるとしてテキサス東部地裁に提訴した。

3. 地裁判決⁵ (2016年6月)

トライアルに先立ち、Intersil社の環境光センサの売り上げの98.8%は米国国内での行為に基づく売り上げではないため、審理から除外されるべきとのサマリ・ジャッジメントが認められた。

トライアルを経て、陪審は上記①の主張について約7万米ドル、上記②の主張について約5900万米ドル (1000万米ドルの懲罰的賠償額を含む)、上記③の主張について1200万米ドル、上記④の主張について1800万米ドル (1000万米ドルの懲罰的賠償額を含

む)、合計9000万米ドル近い請求を認容する評決を下した⁶。なお、陪審はIntersil社の特許権侵害行為は故意になされたものであると認定した。

トライアルの後、TAOS社は販売の差止めおよび故意侵害に基づく請求額の拡張を申し立てた。一方のIntersil社は、陪審ではなく裁判官による判決および再審理を申し立てた。しかし、両社の申立てはほぼ認められなかった⁷。

その後、TAOSは最終判決を求める申し立てを行った。その申し立てに対してIntersil社は、上記①～④の主張は重複したものであるから、いずれか1つの主張のみに制限されるべきであると反論した。2016年6月、地裁は上記③および④の主張については上記②の主張と重複しているが、上記①および②の主張は重複せず両立すると判断し、約5000万米ドルの損害があったと認定した⁸。

本判決を受け、両社が控訴した。

4. CAFC判決⁹ (2018年5月)

(1) Intersil社の主張について

Intersil社は (A) 営業秘密の不正使用について責任はないこと、(B) 賠償額が過大すぎることを、(C) 営業秘密の不正流用事案においては陪審ではなく裁判所による審理が必要であること、(D) 特許権侵害の立証が不十分であることおよび (E) 特許権侵害による損害賠償請求は営業秘密の不正使用による損害賠償請求と重複することを主張した。

CAFCは地裁の判決を一部支持し、一部破棄¹⁰したうえで地裁に差し戻した。より詳細には、営業秘密の不正使用および特許権侵害があったことについての地裁の判断は支持され (ただし、不正使用の存否についてはごく限られた部分が支持された)、賠償額についての地裁の判断は破棄差し戻しの対象となった。具体的な内容は以下のとおりである。

(A) 営業秘密の不正使用について

CAFCはIntersil社の主張を一部認めつつも、営業秘密の不正使用は存しているという地裁の判断を覆さなかった。

本件で問題になっている秘密情報は (I) 環境光センサのパッケージングについての情報、