

eBay 事件、連邦最高裁は CAFC 判決を破棄し、差し戻し

2006年5月15日
JETRO NY 澤井、中山

本日、米連邦最高裁は、eBay v. MercExchange事件(以下eBay事件)の判決を行う。エクイティ(衡平法)の判断に際しては、特許事件においても、裁判所は一般に用いられる四要素試験(four-factor test)を行うべきとするもので、先のCAFC判決を破棄し差し戻す内容¹。

1. eBay 事件の概要

米オンラインオークション大手 eBay 社の「Buy it now 機能」に対する特許侵害訴訟。地裁は、特許保有会社 MercExchange 社の特許を eBay 社が侵害したと認定し、eBay 社に対し損害賠償を課すも、差止命令は発令せず。これに対し、控訴審である CAFC は、公益保護が求められる場合を除き、原則として、特許侵害が認められた場合、自動的に差止命令を発令しなければならないとの従前の原則論(general rule)に立ち、差止命令を行ってきた。

2. 連邦最高裁判決要旨

最高裁は、米国特許法 283 条「差し止め」におけるエクイティ(衡平法)の判断に際しても、旧来(traditional)の下記四要素試験(four-factor test)を行うべきと判示。かかる四要素試験に基づく判断を行っていない CAFC 判決を破棄し、差し戻す内容。なお、連邦最高裁判決には、反対意見(dissenting opinion)が添付されていないことから、全員一致の評決と思われる。

四要素試験(four-factor test)

原告は、その侵害によって、

- (1) 耐え難い損害(irreparable injury)を被ること
- (2) その損害は、損害賠償だけでは救済が不十分となること
- (3) 原告・被告双方の困窮程度の均衡(balance of hardship)を考慮すること
- (4) 差し止めを行っても公益(public interest)が損なわれないことを明らか(demonstrate)にしなければならない。

¹ <http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/05-130.pdf> 参照

(参考)特許法 283 条

35 U.S.C. 283 Injunction.

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

3. 産業界の反応及び今後の影響考察

同判決に対し、ビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)は、即座に歓迎の意を表明。「本判決は、技術革新と消費者にとって明確な勝利。現行制度を脅かすトロール達を退治するもの」と論評²。

昨年来の特許改革法案(Patent Reform Act, HR2795)の争点の一つである「差止命令の制限」規定の是非は、先の CAFC 判決により判示されてきた前掲原則論を背景としてきた。今次最高裁判決により、IT・ソフトウェア業界が強く求めてきた、特許法 283 条の改正、すなわち「差止命令の制限」規定の明文化の必要はなくなる。これまでの CAFC の原則論を支持し、283 条改正に反対してきた医薬・バイオ業界の今後の動向にも依るが、特許改革法案全体の審議を停滞させてきた大きな争点が除去されたものとも言える。

(了)

² <http://www.bsa.org/usa/press/newsreleases/ebay-patent-case.cfm> 参照