

●日本弁理士会 国際活動センターからのお知らせ
【米国情報】

2024年11月8日

担当：米州部 福家 浩之

米国外での損害の賠償（合理的なロイヤルティ）
の支払いを認めないとした CAFC 判決の紹介

HARRIS BRUMFIELD, TRUSTEE FOR ASCENT TRUST

v.

IBG LLC, INTERACTIVE BROKERS LLC¹
(Precedential)

判決日 2024年3月27日

PROST, TARANTO, and HUGHES, Circuit Judges.

1. 事案の概要

HARRIS BRUMFIELD, TRUSTEE FOR ASCENT TRUST（原告・控訴人）は、IBG LLC, INTERACTIVE BROKERS LLC（被告・被控訴人）の製品が自己の4件の特許を侵害するとして訴訟を提起した。

イリノイ州北部地区連邦地裁は、被告の製品が、原告の2件の特許を侵害すること、および米国内で生じた損害の賠償を認定した。その一方で、米国外で生じた損害の賠償に関する専門家証人の証言をトライアルから除外した。これに対し、原告が控訴した。

控訴審（連邦巡回区控訴裁判所、以下 CAFC）は、先行する最高裁判決(WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., (2018))に基づき、米国外で生じた損害の賠償を認める枠組みを示した。そして、その枠組みに基づくと、本件では米国外で生じた損害の賠償を認めることはないと判断して、地裁の結論を維持した。

なお、本判決では、特許の有効性、および、評決後の新たなトライアルの請求が認められなかつた点も争点となつたが、本稿では、米国外で生じた損害の賠償の認定の争点に絞つて紹介する。

2. 原告（控訴人）の特許

争点となる2件の原告（控訴人）の特許は、金融商品の取引システムに関する。いずれも、金融商品の取引状況をリアルタイムで表示する画面において、相場に出ている Bid（売値）・Ask（買値）と並ぶように、固定した価格（common static price axis、または static display of prices）を表示することを要件としている。後で述べるように、発明が、'304特許では「コンピュータ読み取り可能媒体」として記載され、'132特許では「取引注文の方法」として記載されていることが、CAFCの判断に影響している。

2-1. US6,766,304 特許クレーム

27. A computer readable medium having program code recorded thereon for execution on a computer for displaying market information relating to and facilitating trading of a commodity

¹HARRIS BRUMFIELD, TRUSTEE FOR ASCENT TRUST v. IBG LLC, INTERACTIVE BROKERS LLC, CAFC, 2022-1954, 2022-2295 (2024)
https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1630.OPINION.3-27-2024_2292106.pdf

being traded in an electronic exchange having an inside market with a highest bid price and a lowest ask price on a graphical user interface, the program code causing a machine to perform the following method steps:

dynamically displaying a first indicator in one of a plurality of locations in a bid display region, each location in the bid display region corresponding to a price level along a common static price axis, the first indicator representing quantity associated with at least one order to buy the commodity at the highest bid price currently available in the market;

dynamically displaying a second indicator in one of a plurality of locations in an ask display region, each location in the ask display region corresponding to a the price level along the common Static price axis, the second indicator representing quantity associated with at least one order to sell the commodity at the lowest ask price currently available in the market;

displaying the bid and ask display regions in relation to fixed price levels positioned along the common static price axis such that when the inside market changes, the price levels along the common static price axis do not move and at least one of the first and second indicators moves in the bid or ask display regions relative to the common static price axis;

displaying an order entry region comprising a plurality of locations for receiving commands to send trade orders, each location corresponding to a price level along the common static price axis; and

in response to a selection of a particular location of the order entry region by a single action of a user input device, setting a plurality of parameters for a trade order relating to the commodity and sending the trade order to the electronic exchange.

(抄訳)

「プログラムコードが記録され、コンピュータ上で実行されることで、電子取引所で取引される商品に関する市場情報を表示し、その取引を容易にするためのプログラムコードを有するコンピュータ読み取り可能媒体であって、その電子取引所には、最高買値と最低売値を持つ内部市場があり、グラフィカルユーザーインターフェース上で実行されるものであり、

プログラムコードは機械に以下の方法ステップを実行させる：

ビッド表示領域の複数の場所のうちの 1 つに動的に第 1 のインジケータを表示し、ビッド表示領域の各場所は、共通の固定価格軸に沿った価格レベルに対応し、第 1 のインジケータは、市場で現在利用可能な最高買値で商品を購入するための少なくとも 1 つの注文に関連する数量を表し、

・・・

ユーザー入力デバイスによる単一の操作で注文入力領域の特定の場所を選択することに応じて、商品に関連する取引注文の複数のパラメータを設定し、取引注文を電子取引所に送信する。」

2-2. US6,772,132 特許クレーム

1. A method of placing a trade order for a commodity on an electronic exchange having an inside market with a highest bid price and a lowest ask price, using a graphical user interface and a user input device, said method comprising:

setting a preset parameter for the trade order

displaying market depth of the commodity, through a dynamic display of a plurality of bids and a plurality of asks in the market for the commodity, including at least a portion of the bid and ask quantities of the commodity, the dynamic display being aligned with a static display of prices corresponding thereto, wherein the static display of prices does not move in response to a change in the inside market;

displaying an order entry region aligned with the static display prices comprising a plurality of areas for receiving commands from the user input devices to send trade orders, each area corresponding to a price of the static display of prices; and

selecting a particular area in the order entry region through single action of the user input device with a pointer of the user input device positioned over the particular area to set a plurality of additional parameters for the trade order and send the trade order to the electronic exchange.

(抄訳)

「商品に対する取引注文を、最高買値と最低売値を持つ内部市場を有する電子取引所において、グラフィカルユーザーインターフェースとユーザー入力デバイスを使用して行う方法であり、該方法は以下を含む：

取引注文のためにあらかじめ設定されたパラメータを設定すること、

商品の市場深度を表示し、この表示は、商品の複数のビッド（買い注文）および複数のアスク（売り注文）の動的な表示を通じて行われ、商品に対するビッドおよびアスクの数量の少なくとも一部を含み、動的な表示は、これに対応する価格の静的な表示と一致しており、価格の静的な表示は、内部市場の変化に応じて動かず、

価格の静的な表示に一致した注文入力領域を表示し、該領域には、ユーザー入力デバイスからの取引注文送信のコマンドを受け取るための複数の領域が含まれ、それぞれの領域が価格の静的な表示の価格に対応し、・・・」

(下線は筆者が付した)

3. イリノイ州北部地区連邦地裁の判決

原告（控訴人）は、被告・被控訴人の製品が自己の4件の特許を侵害するとして訴訟を提起した。

イリノイ州北部地区連邦地裁は、被告の製品が、原告の2件の特許を侵害すること、および米国内で生じた合理的なロイヤルティとしての660万ドルの損害の賠償を認定した。

特に、地裁では、被告が米国内で、原告の特許を侵害するソフトウェアモジュール（商品名：BookTrader）をサーバにアップロードし、ダウンロード可能な状態に置いた事実が認定された。また、被告の顧客が、米国外からソフトウェアモジュールをダウンロードし、米国外で実行した事実が認定された（下記模式図を参照）。しかし、米国外で生じた、合理的なロイヤルティとしての9億6200万ドルの損害の賠償に関する専門家証人の証言は、トライアルから除外された。これに対し、原告が控訴した。

地裁が認定した事実

米国内：

被告が、原告の特許を侵害するソフトウェアモジュール(BookTrader)をサーバにアップロードし、ダウンロード可能な状態に置いた。

米国外：

被告の顧客が、米国外からソフトウェアモジュールをダウンロードし、米国外で実行。

控訴審での、損害賠償に関する争点は、「米国外での合理的なロイヤルティ（9億6200万ドル）の損害賠償に関する専門家証人の証言を、トライアルから除外すべきか」というものである。

4. 本件 CAFC 判決

4-1. 先行判決での判断枠組み

本件で踏襲され得る先行判決として、Power Integrations 事件(2013, CAFC)と、WesternGeco 事件(2018, 最高裁)が挙げられる。CAFC 判決は、最初に、これらの先行判決のどちらを踏襲するか検討した。

① Power Integrations v. Fairchild Semiconductor International (CAFC, 2013)

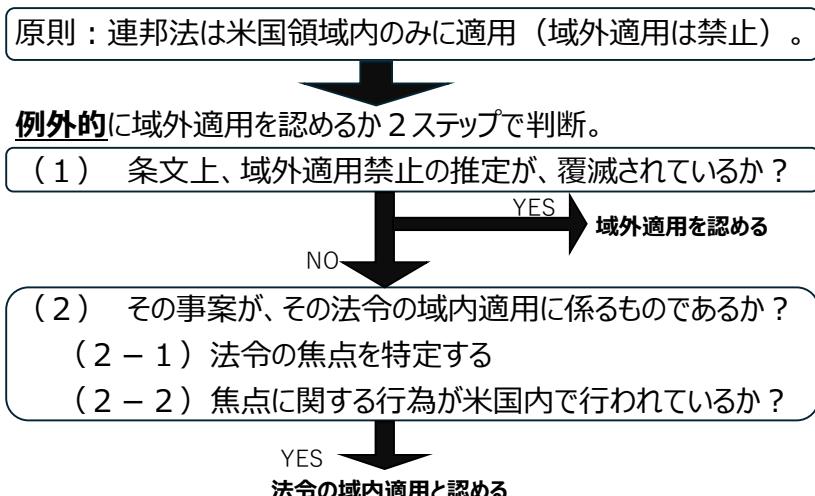
この判決では、被疑侵害者の行為が、特許法 271 条(a)で規定する直接侵害に該当すると判断された。しかし、Power Integrations が、米国内での侵害行為の結果として予見可能であったと主張する、外国市場での売上損失に基づく損害賠償を受ける権利があるという、説得力のある事実や合理的な根拠がないとして、米国外で生じた逸失利益の損害賠償は認められなかった。

② WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., (最高裁, 2018)

この事件では、被疑侵害者の行為が、特許法 271 条(f)(2)で規定する特許発明の専用部品の輸出に該当すると判断された。そして、米国外で生じた逸失利益の損害賠償を認めるか否かが争点となった。

最高裁は、米国外で生じた逸失利益の損害賠償が、米国法の域外適用にあたるか否かを、知財事件ではない RJR Nabisco 事件最高裁判決 (2016) で確立された 2 段階の枠組みを使用して判断した。

この枠組みでは、連邦法は米国領域内のみに適用される（域外適用が禁止される）ことを一般原則としたうえで、(1)法律の条文上、域外適用の禁止に反証があるか判断する。次に、(2)その事案が、その法令の域内適用に係るものかを判断する。具体的には、まず(2-1)法令の「焦点」(focus) を特定したうえで、(2-2)特定された「焦点」に関する行為が米国内で行われている場合には、その事案は法令の域内適用に該当するものと扱う。



WesternGeco 事件において最高裁は裁量により、枠組みの 2 段階目を使用した。そして、判断枠組みの(2-1)として、争点となる損害賠償を規定した特許法 284 条の焦点は「侵害」であると判断した。さらに、特許発明の専用部品の輸出を規定した特許法 271 条(f)(2)の焦点は、米国に、または、米国から供給する、という国内行為と判断した。次に、判断枠組みの(2-2)として、焦点である「侵害」に関する行為は、特許法 271 条(f)(2)の事案では米国からの構成部品の輸出であると判断した。そして、この、「侵害」に関する行為が米国内で行われていることを理由に、法令の域内適用と判断し、損害賠償を認めた。

(参考) 直接侵害の条文

特許法 271 条(a)

「本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。」

(参考) 特許発明の専用部品の輸出に関する条文

特許法 271 条(f)(2)

「何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品であって、その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、・・・(一部省略)・・・かつ、当該構成部品をその組立が合衆国において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。」

4-2. WesternGeco 事件(2018, 最高裁)の枠組みの採用

本件は、特許法 271 条(a)の直接侵害による、米国外での合理的ロイヤルティの賠償が争点となっている点で、Power Integrations 事件(2013, CAFC)、WesternGeco 事件(2018, 最高裁)のいずれとも状況が相違する(下記表を参照)。本件の地裁判決では、侵害成立の根拠条文が共通することを理由に、Power Integrations 事件(2013, CAFC)が参照された。

事件名		侵害成立の根拠条文	争点となった損害の形態
2013年	Power Integrations 事件, CAFC	271(a)の直接侵害	米国外での逸失利益
2018年	WesternGeco 事件, 最高裁	271(f)(2)の特許発明の専用部品の輸出	米国外での逸失利益
2024年	本件	271(a)の直接侵害	合理的ロイヤルティ

本件で、CAFC は WesternGeco 事件(2018, 最高裁)の枠組みに沿って判断することを判示した。その理由として、下記 2 点を挙げた。

- ・ WesternGeco 事件の最高裁判決は、Power Integration 事件の CAFC 判決を必然的に上書きしている。
- ・ WesternGeco 事件の控訴審では、CAFC が Power Integration 事件に準拠して国外での逸失利益の賠償を認めないと判決したが、最高裁はこの判決を覆した。

さらに、CAFC は、特許法 271 条(a)の直接侵害のケースでも、WesternGeco 最高裁判決の枠組みに基づき判断できると述べた。その理由として、WesternGeco 最高裁判決における 281 条と 284 条の焦点の分析内容は、271 条(a)の直接侵害のケースであっても変わるものではないことを挙げた。

また、CAFC は、合理的ロイヤルティの賠償も、WesternGeco 最高裁判決の枠組みに基づき判断できると述べた。その理由として、WesternGeco 最高裁判決の 284 条と 281 条の分析では損害の形態を区別していないこと、WesternGeco 最高裁判決での 284 条の本質的なポイントは「損害賠償は侵害に向けられたものである」というものであったこと等を挙げた。

ただし、米国外で生じた合理的ロイヤルティの賠償については下記の注意点に言及し、詳細な検討が必要と述べた。

- ・概念的にも、算出方法の点でも、合理的ロイヤルティは、逸失利益とは異なる。
- ・合理的ロイヤルティは、仮想的な交渉に基づき算出する。仮想的な侵害者が、国内での侵害行為を認めてもらうためにどの金額を支払うかの検討が必要である。
- ・それ自体が侵害行為ではない国外での行為に基づき増額を求める特許権者は、その国外での行為が、国内での侵害行為の価値をどのように増大させたかを示す必要がある。

さらに、CAFCは、米国外で生じた損害の賠償を認めるためには、因果関係について十分な検討が必要と述べた。WesternGeco最高裁判決は、因果関係を必要とする枠組みを確立したが、「他の法理、例えば近接因果関係が、特定のケースで損害賠償を制限または排除する可能性については判断しない」として、どの程度の因果関係が必要か判断を留保した。

本件判決において、CAFCは、米国外で生じた損害の賠償を認めるために必要な因果関係として、事実上の因果関係(but-for causation)だけではなく、近接因果関係(proximate causation)が必要と述べた。事実上の因果関係とは、その行為がなければ損害が生じなかつたという関係のことをいう。近接因果関係とは、事実上の因果関係よりも近接した因果関係(例えば予見可能性)のことをいう。

4-3. WesternGeco最高裁判決の枠組みへのあてはめ

CAFCは、本件の事実関係をWesternGeco最高裁判決の第2ステップにあてはめると、法令(284条)の域内適用に係るものとはいえないと判断した。判決文で述べられた2つの理由は以下の通りである。

理由① 原告側証人の主張は「侵害」に焦点を当てていなかつた。

原告側証人は、「BookTraderが侵害品であり、TWSとWebTraderの全てのバージョンに含まれている。」との主張や、「被告は、外国で(特許権者にとっての)損害を生じながら、侵害品を米国内で生産した。」との主張を行つた。これらは、被告の行為として「ソフトウェアの生産」をターゲットとしたものである。

これに対して、対象となる第271条(a)の条文は「・・・特許発明を合衆国において生産し、・・・する者は、特許を侵害する」と規定している。特許クレームに記載された発明について、第271条(a)の行為が立証されたかが問題となる。

この点、「132特許のクレームは「取引注文方法」の発明を記載し、第271条(a)に当てはめると「取引注文方法の生産」となる。しかし、そのような行為は観念できない。方法の特許発明に関して、「生産する」という行為が直接侵害を構成するという確立した認識はない。方法の特許発明については、その方法の使用のみが、直接侵害を構成する。

また、「304特許のクレームは「コンピュータ読み取り可能媒体」の発明を記載し、第271条(a)に当てはめると「コンピュータ読み取り可能媒体の、生産、使用、販売申し出、販売、輸入」となる。しかし、原告側証人の主張は「ソフトウェアの生産」をターゲットとしており、「コンピュータ読み取り可能媒体」が言及されていなかつた。クレームの解釈において、「ソフトウェア」と「コンピュータ読み取り可能媒体」は峻別されている。

理由② 「侵害」が、損害賠償が求められる外国での行為と、必要な因果関係を有することを示していない。

特許権者は、被告によるコンピュータ読み取り可能媒体の国内での製造行為に対するロイヤルティが、国外で製造し販売するという見通しを反映して増加することの理由を説明していない。

以上の理由により、CAFCは、本件の事実関係はWesternGeco最高裁判決の第2ステップを充足しないと判断し、米国外で生じた損害の賠償に関する原告・控訴人の請求を認めなかつた。

5. 考察

本判決は、WesternGeco 最高裁判決の枠組みは、§ 271(a) (直接侵害) にも適用され得ること、および、米国外で生じた合理的ロイヤルティの賠償にも適用され得ることを示した。

その一方で、本判決は、米国外で生じた損害の賠償には、外国で生じた損害と、国内での侵害行為との間に直接因果関係が存在するだけでは足りず、近接因果関係が必要であるという慎重な姿勢を示した。そして、本判決では WesternGeco 最高裁判決とは異なり、外国で生じた損害の賠償を認めなかつた。

米国外で生じた損害の賠償が認められるために必要な因果関係の評価基準は示されていない。今後の裁判例により、因果関係の評価基準が明らかとなることを期待したい。

以上