
特許表示に関する制定法、ディスクレイマーおよび損害賠償額への影響

2017年4月10日、米連邦巡回区控訴裁判所（以下、「CAFC」）は、Rembrandt Wireless Technologies, L.P. 対 Samsung Electronics Co., LTD. その他（No. 16-1729（Fed. Cir. 2017））の事案について、判決を下しました。本控訴審では、特許権侵害分析中のクレーム解釈、無効性分析中に行われた自明性に関する判断、および損害賠償額の適正な算定等、いくつかの点が争点となりました。本件で特に興味深いのは、特許表示に関する制定法と、特許のクレームのディスクレイマーとの相互作用、そしてこのことが損害賠償額に与える影響です。裁判所は、最終的に、特許がカバーする製品に適切な特許表示が行われなかった場合、通知前期間に生じた損害の回復は妨げられるものと解さざるを得ず、これは特許権者がその後ディスクレイマーを行なったとしても同様であると判断しました。しかし、本件は、特許表示に関する制定法が、特許ごとに適用されるものであるのか、クレームごとに適用されるものであるのかを判断させるため、地方裁判所に差し戻されました。この点は、本件の結論に大きな影響を与えられます。

本件をより詳細に検討すると、争いになっている2件の特許（以下、「Rembrandt 特許」）は、「1つのネットワーク内の複数のモデム間の通信を容易にするために、複数の変調方式が用いられた通信システムおよび通信方法」に関するものでした。Rembrandt 特許において説明され、クレームされた技術は、送信されたメッセージの最初の通信節を送信されたメッセージの残りの部分で採用されている変調方式を示すヘッダとして用いることで、以前は相互に通信することができなかったモデム等の通信機器間の通信を可能にするものです。拡張データ送信速度（「EDR」）規格の Bluetooth を搭載した Samsung の機器は、地方裁判所において Rembrandt 特許を侵害するものと判断され、その後 CAFC に控訴されました。

ある局面において、Samsung は、CAFC に対して、裁定された損害賠償額は、Samsung の特許権侵害に係る全売上高に関するものであり、通知前期間の売上も含まれていたところ、Rembrandt が Rembrandt 特許にカバーされる製品に適切な特許表示を行っていない以上、通知前の売上は損害賠償の算定からは除外されるべきであると主張しました。両当事者は、Samsung に実際の通知が行われたのが訴訟提起時であったこと、そして、通知前の売上が特許表示の懈怠により除外されるべき場合、損賠賠償額の再算定は、すでに訴訟記録にある売上データに基づき地方裁判所が行うことが可能な、純粋な計算の問題で

あるということを認めていました。したがって、本件において分析すべき問題は、特許表示に関する制定法が損害賠償額に実際に与える影響、そして、本件に特有の問題として、特許クレームのディスクレマーが、特許表示に関する制定法の要請にどのような影響を与えるのかという点に絞られます。

特許表示に関して定める制定法であるアメリカ合衆国法典第 35 卷第 287 条は、「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、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」と規定し、また、特許権者がこのような表示を行わなかった場合、損害の回復は、実際に通知を受けた後の侵害行為に限定される旨を規定しています。本件において、Rembrandt 特許には、ライセンシーである Zhong Technologies, Inc.により製造される製品がカバーする、ある 1 つのクレームが含まれていました。さらに、この Rembrandt と Zhong 間のライセンス契約には、当該ライセンスに基づき製造された製品に Rembrandt 特許の番号を表示することは要求されていませんでした。当初の申立てにおいては、この 1 つのクレームが主張されていましたが、特許表示の懈怠の点が問題となった際、Rembrandt は訴訟からこのクレームに関する主張を撤回し、制定法に基づき、このクレームを本件特許からディスクレマーしました。これを受け、CAFC は、クレームがディスクレマーされたことにより、特許表示の懈怠が治癒されたか否かについて判断する必要が生じました。

CAFC は、特許表示に関して定める制定法は、特許表示を許可する規定である一方で、回復可能な損害賠償額が制限されるという明確な帰結は、特許権者が特許表示を行わないことにより生じる。この明確な帰結は、その後、特許の特定のクレームについてディスクレマーを行うという特許権者の決定によって、争訟性を失うと解するべきではないと判断しました。したがって、「ディスクレマーは、特許権者が通知前の損害賠償を回収するため、遡及的に第 287 条(a)の特許表示の要請を失わせるという効果を生じない」と明確に判示しました。CAFC は、また、特許表示に関する制定法が、特許ごとに適用されるのか、クレームごとに適用されるのかについても、別途検討しました。しかし、この争点は、控訴理由書に記載されていなかったことから、この点に関する判決は出されず、その代わり、この争点について判断するため、本件は地方裁判所に差し戻されました。地方裁判所が、特許表示に関して定める制定法は特許ごとに適用されると判断した場合、損害賠償額は、通知前の売上高、減額されることになるでしょう。しかし、本件においては、適切な表

示が行われていなかったクレーム以外のクレームに基づき侵害が認定されていることから、仮に地方裁判所が、特許表示に関して定める制定法がクレームごとに適用されると判断した場合、損害賠償額の調整は行われません。