

## June 2024 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

### 一括払いライセンスから合理的なロイヤリティ率を算定する方法が信頼できると判断されたケース

Federal Circuit は、[\*Ecofactor, Inc. V. Google LLC\*](#) (Appeal No. 23-1101) において、ロイヤリティ率「に基づいた」一括払いを含むライセンス契約は、対応する合理的なロイヤリティ率が信頼できる方法で算定されたという証拠を提示しうる、と判示した。

EcoFactor は、Google のスマートサーモスタット製品に関して特許侵害を理由に Google を提訴した。裁判では、Google が本件特許を侵害したと陪審が認定し、EcoFactor への損害賠償を認めた。Google は、損害賠償についての再審理の申立てを行い、EcoFactor の損害賠償に関する専門家証人の意見は推論的で信頼できないため、裁判から除外されるべきであった、と主張した。地裁はこの申立てを却下し、Google はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を維持し、Google の再審理の申立てを退けた。Google は上訴審において、専門家証人が提示したロイヤリティ率は、「どこからともなく (中略) 勝手に選んできた」ものであり、損害に関する証言には、比較に値するライセンスの類似性と特許の価値配分が欠けていたと主張した。Federal Circuit は、Google が異議を申し立てた専門家の証言は、特定の料率での「合理的なロイヤリティの算定 (中略) に基づいた」ロイヤリティの一括払いを含む、比較に値する 3 つのライセンスを根拠としていたと指摘し、これらのライセンスは、様々な補強証拠と合わせると十分にロイヤリティ率の根拠となる、と判示した。Federal Circuit はまた、専門家証人が仮想交渉分析で各ライセンス間の範囲の違いを説明していたので、3 つのライセンスは仮想交渉契約と経済的に比較するのに適切であり、また、適正に価値配分されていた、と判示した。したがって、Federal Circuit は、専門家証人は比較対象として適切なライセンスに依拠し、専門家証人の意見は特許の価値を適切に配分していた、と結論した。よって、専門家証人の損害額に関する意見は許容でき、地裁が Google の再審理の申立てを拒絶したのは裁量権の濫用ではなかった。

## コンピューターで実施される結果に主眼を置いた機能的文言に頼るのは得策でない

Federal Circuit は、*Beteiro, LLC v. Draftkings Inc* (Appeal No. 22-2275) において、コンピューターで実施する方法の記述は、クレームが、長年行われてきた「現実的な」活動に類似する結果に主眼を置いた機能的文言を記述しており、技術を改良しないものである場合には、特許法 101 条に照らして抽象概念であり特許不適格となりうる、と判示した。

Beteiro, LLC (以下「Beteiro」) は、DraftKings Inc.をはじめとする様々なオンライン賭博運営会社 (以下「被上訴人ら」) に対する数件の特許侵害訴訟を地裁で提起し、被上訴人らが複数のギャンブルやイベントへの賭けサービスを提供したことでいくつかのクレームを侵害した、と主張した。被上訴人らは、係争特許が特許法 101 条に照らして特許性のない主題をクレームしていることを理由に、訴え却下の申立てを行った。地裁は、訴え却下の申立てを認め、Beteiro の再考を求める申立てを拒絶した。Beteiro は Federal Circuit に上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を維持し、係争クレームは、「賭けに関する情報をやりとりし、ユーザーの所在地に基づいてその賭けを許可または不許可とする」という抽象概念を対象としていた、と判示した。Federal Circuit は、Mayo/Alice 判決で示された 2 段階のフレームワークを適用し、係争クレームは、(1) 抽象的とみなされることが多い種類の一般的なステップを広範に記述しており、(2) 大部分が結果に主眼を置いた機能的文言を用いて書かれており、発明と称されるものがそれらの結果をどのようにして達成するのかについてはまったく具体性を含んでおらず、(3) 個人の所在地に基づいて個別化した情報をその個人に提供する方法に関するものであり、(4) 長年行われてきた「現実的な」活動と類比することが可能であり、かつ、(5) 技術 (例えばコンピューター) を改良するものでないため、係争クレームが抽象概念を対象としていたと判断した。さらに、Federal Circuit は、Mayo/Alice 判決で示されたフレームワークの第 2 段階に照らし、係争クレームは一般的なコンピューターと従来の技術を用いて抽象概念を達成していただけである、と判示した。したがって、クレームが対象としていたのは特許不適格な主題であり、Federal Circuit は訴えを却下した地裁の判断を維持した。

## スキニーラベルが十分スキニーでない判断されたケース

Federal Circuit は、[\*Amarin Pharma, Inc. v. Hikma Pharmaceuticals USA Inc.\*](#) (Appeal No. 23-1169) において、医薬品の誘発侵害の事実が十分申し立てられていたか判断するには、原告の主張を総体的に考慮することができる、と判示した。

Amarin Pharma (以下「Amarin」) は、Amarin が保有する特許 2 件の誘発侵害を理由に Hikma Pharmaceuticals (以下「Hikma」) を提訴した。係争特許には、Amarin の薬を心血管リスクの治療 (CV 治療) に使用することを対象としたクレームが含まれていた。Amarin の薬は、高中性脂肪血症の治療 (以下「SH 治療」) への適応で最初の FDA 承認を受けており、CV 治療の適応が承認されたのは後になってからであった。Hikma は、CV 治療でなく SH 治療のみを適応に含めた後発薬について、「スキニーラベル (基本効能申請)」での承認を求めた。しかし、Amarin は、Hikma の製品ラベル、プレスリリースやウェブサイトの内容が、Hikma が後発製品を CV 治療用の処方薬であると示すことによって直接侵害をする意図を構成していると主張した。地裁は、Amarin の訴状には誘発侵害の事実が申し立てられていなかったと結論し、Hikma の訴え却下の申立てを認めた。

Federal Circuit は上訴で地裁判決を破棄した。Federal Circuit はその判断において、原告の主張の総体 (例えばラベルをプレスリリースやマーケティング資料と合わせた場合) が誘発侵害の陪審評決を裏付ける実質的証拠となるかどうかを検討した。Federal Circuit は、第一に Hikma のラベルを検討し、CV 治療についての黙示または明示の指示はないが、ラベルの他の部分で CV 治療 (患者人口が重なっていることなど) への使用を促しているの見受けられると判断した。Hikma のプレスリリースが同社の製品が CV 治療適応の医薬品の「後発版」であると示していること、同社の製品の CV 治療に帰せられる売上高、同社のウェブサイトが CV 治療も適応に含むと思わせるような広範なマーケティング文言やコンテンツを使用していることといった、その他の主張から、Federal Circuit は、Hikma が同社の製品の適応外使用を促していたことが事実と考えられると認定するに至った。よって、Federal Circuit は、Amarin が、Hikma が係争特許の侵害を誘発したという主張を事実と認められるほどに申し立てていたと判断した。