VirnetX, et al. v. Apple 事件
陪審評決を無効にして新たな陪審公判の実施を命令

２０１６年 8 月 4 日
JETRONY 知財部
今　村　、　丸　岡

テキサス州東部地区連邦地裁で係属中の VirnetX Inc. et al. v. Apple Inc.事件において Robert W. Schroeder III 判事は 7 月 29 日、陪審評決を無効にし、新たな陪審公判の実施を命じた。

この事件は、Apple 社製ビデオ通話アプリケーション「FaceTime」と仮想プライベートネットワーク（VPN）オンデマンド機能とでネットワークセキュリティに関する特許が侵害されているとして特許ライセンシング企業 VirnetX 社が 2010 年に提起した訴訟（以下、訴訟①）、および、該特許が同機能の後継バージョンと Apple 社製インスタントメッセージサービス「iMessage」とで侵害されているとして VirnetX 社が 2012 年に提起した訴訟（以下、訴訟②）を併合したもので、訴訟①の陪審団は 2012 年に該特許の侵害を認定し損害賠償金を 3 億 6,800 万ドルとしたものの、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は 2014 年に陪審団の侵害認定を部分的に無効にした上で損害賠償金算出を棄却し、訴訟②の陪審団は今年 2 月に該特許の侵害を認定し損害賠償金を 6 億 2,500 万ドルとしている。

29 日付命令で Schroeder 判事は、「VirnetX 社は訴訟②の陪審公判で訴訟①の陪審団の侵害認定などに繰り返し言及したが、陪審団に対して別の陪審団の評決を説明することで当事者に関する先入観が生み出される場合が多い。また、本紛争は複雑であるため訴訟②の陪審団に対して訴訟①を部分的に参照するよう要請したが、これを受けて訴訟②の陪審団を誤解させる可能性が更に高まった」などとした上で、「訴訟①の陪審公判および訴訟②の陪審公判をそれぞれ新たに実施するよう命じる」としている。

参考１：VirnetX Inc. and VirnetX Holding 社について

同社は、ネバダ州に拠点を置き 2005 年に設立された。4G LTE のセキュリティを含むセキュアな通信のための特許技術を持つインターネットセキュリティソフトウェアおよびテクノロジー企業。

従業員は 14 人。特許ポートフォリオは、112 以上の米国および国際特許と 75 の出願中の特許を有する。Unified Patent 社等によれば、VirnetX 社は NPE（非実施事業者）であり、Apple 以外にも CISCO, Microsoft などを相手にした訴訟を起こしている。2010 年には、Microsoft との訴訟で 2 億ドルを、2014 年には、スカイプ技術に関する Microsoft との訴訟により、2300 万ドルを手にしている。

参考2：本事件の経緯

2010 年 8 月 11 日
VirnetX は Texas の東部地区で Apple の製品の iPhone、iPod Touch と iPad などを侵害で訴える。CISCO Systems Inc. も被告会社だと訴えられたが、事件は別に審理され、2013 年に Texas 東部地裁の陪審からは非侵害と判断される。

2012 年 11 月 6 日
Texas 東部地区の陪審は Apple が VirnetX の所有する 4 件の特許を すべて侵害したと決定し、3 億 6,820 万ドルの損害賠償金を支払うことを命じた。同日、VirnetX は同地区で Apple の新たな製品がこの同じ特許を侵害していると再度申立を行った。

2013 年 2 月 26 日
恒久的な製品の差止め請求について却下すると当時に現在進行中の製品に関するロイヤリティに関する申し立ても別の申し立てと見て却下し、Leonard Davis 裁判官は双方に対し調停を指示した。

2014 年 3 月 4 日
双方合意に至らなかったため、Davis 裁判官は、Apple 社に対して特許を侵害していると認められる製品に対し、0.98%のロイヤリティーレートで賠償金の支払いを命じる指令を出した。

2014 年 9 月 16 日
連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、Apple Inc v. VirnetX Inc et al.事件において、Apple 社に対して損害賠償金 3 億 6,820 万ドルの支払を命じた陪審評決を棄却した。
陪審団は、Apple 社が製造する携帯デバイス iPhone、iPod Touch、iPad、および、パーソナルコンピュータ Macintosh で使用されるビデオ通話ソフトウェア FaceTime における VirnetX 社特許 4 件の侵害を認定し、損害賠償額を 3 億 6,820 万ドルと算出していた。
これに対して CAFC は、VirnetX 社が本事件で主張した特許は全て有効であり、該特許のうち 2 件が Apple 社製品で侵害されたと判断したものの、地裁判事が陪審団に与えた説示（jury instructions）に不備があったとして、この説示に基づき算出された損害賠償額を棄却し、新たな公判で損害賠償額を再度算出するよう命じた。
Sharon Prost 首席判事は、「特許権者に対しては、ロイヤルティ料を算出する際、特許権を主張する技術の価値を合理的に推定し、推定価格に基づきロイヤルティ料を設定すること、または、特許権を主張する技術が製品そのものへの需要を喚起すると立証した上で、製品価格に基づきロイヤルティ料を設定することが、法的に義務付けられている」と指摘し、ロイヤルティ料の算出に関する VirnetX 社側の専門家証言は、審理から除外されるべきであったとしている。

2014 年 12 月 16 日
VirnetX はこの破棄決定に関し、特許所有者に対し、どの部分が特許に関連する技術に起因するものかを決定して損害額を算出することは酷であると en banc での審理を要請するものの受理されず。

2015 年 2 月 24 日
CAFC は、Texas 東部地裁の判決を破棄、差し戻し。

2015 年 3 月 30 日
Texas 東部地区の Robert W. Schroeder III 裁判官は CAFC が Texas に差し戻しをした事件と後から申し立てのあった新たな損害賠償額の事件に対して一つの事件として審理することを決定した。VirnetX は1つの裁判にする事は効率が良いとこれに同意したが、Apple は陪審員を混乱させることになり Apple 側に不利であると主張した。

2015 年 10 月 7 日
投資運用会社 Mangrove Partners 社は、VirnetX Holding 社特許で Apple との係争になっている特許 2 件に対して当事者系レビュー(IPR)を申請。
VirnetX は PTAB にこれらの請願は自分達の株式の値段を操る悪意があるため審理対象とすべきではないと主張したが、PTAB は「Mangrove 社は、該特許が無効である合理的可能性(reasonable likelihood)を示す証拠を提示した。経済的動機に基づく IPR 申請は、IPR 手続の悪用と見なされない」として、IPR 申請を受理した。

2016 年 2 月 3 日
陪審は、2012 年の申し立ておよび Apple の新たな製品も侵害しているという主張に対して $334.9 million と共に$290.7 million (合計で$625.6 million)の損害賠償金の支払いを決定した。

以上