

## Table of Contents

	Page
TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp. — The Federal Circuit Invokes Patent Exhaustion Based on an Unconditional Covenant Not to Sue .....	1
Antitrust Counterclaims in a Patent Suit: General Legal Principles and Practice Tips .....	4

---

## TRANSCORE

### TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp. — The Federal Circuit Invokes Patent Exhaustion Based on an Unconditional Covenant Not to Sue

Patent exhaustion has received significant attention of late, stemming from the Supreme Court's 2008 *Quanta* decision, which restated the longstanding doctrine that an initial *authorized sale* of a patented item, whether by the patent owner or its licensee, exhausts the patent rights embodied in the sold item. *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 128 S. Ct. 2109, 2121 (2008). In *Quanta*, the authorized sales were made pursuant to a license agreement between the patent owner, LG, and its licensee, Intel. In *TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, No. 2008-1430 (Fed. Cir. Apr. 8, 2009), the Federal Circuit addressed the question of whether a covenant not to sue is equivalent to a non-exclusive patent license for purposes of patent exhaustion. Following closely in *Quanta's* footsteps, the Federal Circuit held that "an unconditional covenant not to sue" *does* authorize sales "by the covenantee for purposes of patent exhaustion."

In 2001, TransCore, a maker of automatic vehicle ID systems with patents covering automated toll collection systems (e.g., E-ZPass), settled a lawsuit with competitor Mark IV Industries ("Mark IV") by entering into an unconditional covenant not to

トランスコアLP対エレクトロニック・トランザクション・コンサルタンツ — CAFCが無条件の非係争特約 (Covenant Not to Sue) を根拠に特許の消尽が生じるとした事例

特許権者かそのライセンシーのいずれによるものかにかかわらず、特許製品の最初の「権限に基づく販売」によって、販売された製品に組み入れられた特許権が消尽するとの長らく確立された原則を再確認した2008年のクアンタ事件最高裁判決に端を発して、特許の消尽は最近殊に注目を集めている(クアンタ・コンピュータ対LGエレクトロニクス事件 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 128 S. Ct. 2109, 2121 (2008))。クアンタ事件では、権限に基づく販売は、特許権者であるLGとそのライセンシーであるインテルの間のライセンス契約にしたがって行われていた。トランスコアLP対エレクトロニック・トランザクション・コンサルタンツ (*TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, No. 2008-1430 (Fed. Cir. Apr. 8, 2009)) で、CAFCは、特許の消尽に関して、非係争特約が非独占的ライセンスと同等のものであるかという疑問を取り上げた。クアンタ事件を倣うようにして、CAFCは、「無条件の非係争特約」により、「特許の消尽との関係においては、非係争を特約した相手方による」販売は権限に基づくものとなると判示した。

2001年、E-ZPassのような自動料金回収システムをカバーする特許を用いた自動車両IDシステムの製造業者であるトランスコアは、競業者であるマークIVインダストリーズ(以下「マークIV」)との間で、マークIVに対する無条件での非係争特約を締結し、同社との間の訴訟を和解した。数年後、エレクトロニッ

sue Mark IV. Several years later, Electronic Transaction Consultants (“ETC”) installed and tested a toll system for the Illinois State Toll Highway Authority that was purchased from Mark IV. TransCore sued ETC in the Northern District of Texas for allegedly infringing patents covered under the TransCore-Mark IV settlement agreement. On summary judgment, the district court dismissed TransCore’s patent infringement suit with prejudice, barring the claims based on patent exhaustion, implied license, and legal estoppel. 2008 WL 2152027 (N.D. Tex. May 22, 2008).

On appeal, TransCore argued that its unconditional covenant not to sue Mark IV did not authorize the sale of the patented products because it only provided a promise not to sue, not a license or permission to sell. The Federal Circuit rejected the distinction between a covenant not to sue and a nonexclusive patent license:

[A] patent does not provide the patentee with an affirmative right to practice the patent but merely the right to exclude. It follows, therefore, that a patentee, by license or otherwise, cannot convey an affirmative right to practice a patented invention by way of making, using, selling, etc.; the patentee can only convey a freedom from suit.

The court explained that the question is not whether an agreement is framed as a “covenant not to sue” or a “license”—what matters is whether the agreement *authorizes sales*. The court concluded that a covenant not to sue “for future infringement,” without further restriction, “thus authorizes all acts that would otherwise be infringements: making, using, offering for sale, selling, or importing.” The court pointed out that TransCore could have limited this authorization (e.g., to just “making” or “using”) but did not in fact do so.

The Federal Circuit’s decision relied heavily on *Quanta*, which found patent exhaustion where the licensee had an unrestricted right to make, use, and sell. *Quanta*, 128 S. Ct. at 2121. Notably, the license in *Quanta* was phrased as a grant of

ク・トランザクション・コンサルタンツ（以下「ETC」）は、イリノイ州有料高速道路局向けにマークIVから購入した料金システムを取り付け、そのテストを行った。トランスコアはETCに対し、トランスコア・マークIV間の和解契約でカバーされている特許を侵害していると主張して、テキサス北部地裁において訴訟を提起した。同地裁は、請求は特許の消尽、黙示のライセンスさらには法律上の禁反言によって妨げられるとして、確定力ある略式判決でトランスコアによる特許侵害訴訟を棄却した(2008 WL 2152027 (N.D. Tex. May 22, 2008))。

控訴審で、トランスコアは、同社による無条件でのマークIVに対する非係争特約は、ライセンスや販売の許可ではなく、単に訴えないことを約束したに過ぎないものであるから、特許製品の販売の権限を付与するものではないと主張した。CAFCは非係争特約と非独占的特許ライセンスとの区別を以下のように述べて否定した。

「特許は特許権者に特許を実施する積極的な権利を付与するものではなく、排他権を与えるに過ぎない。したがって、特許権者は、ライセンスによるか他の方法によるかを問わず、製造、使用、販売等によって特許発明を実施する積極的な権利を付与することはできないということになる。特許権者は訴えられることからの自由を付与することができるに過ぎない。」

裁判所は、問題となるのは、合意が「非係争特約」か「ライセンス」のいずれを構成するかという点ではなく、合意により「販売が権限に基づくものとなるか」どうかである、と説明した。裁判所は、「将来の権利侵害についての」非係争特約で、それ以上の制限がなされていないものは、「すなわちそれがなければ侵害となるすべての行為、つまり製造、使用、販売の提供、販売または輸入の権限を認めるもの」であると結論付けた。裁判所は、トランスコアがこの権限を（たとえば「製造」や「使用」のみに）制限することができたのに、実際にはそうしなかったという点を指摘した。

affirmative rights, including the right to sell. The *TransCore* court, however, relying on Supreme Court and Federal Circuit precedent, explained that such a license grant passes no affirmative rights under the patent but is merely a waiver of the right to sue by the patent owner.

In another parallel to *Quanta*, where the Supreme Court discounted an express disclaimer of license rights to third party customers as “irrelevant” to the patent exhaustion analysis, the *TransCore* court also noted that the parties’ intent with respect to downstream customers was immaterial to its patent exhaustion analysis:

The only issue relevant to patent exhaustion is whether Mark IV’s sales were authorized, not whether TransCore and Mark IV intended, expressly or impliedly, for the covenant to extend to Mark IV’s customers.

Having concluded that the unconditional covenant not to sue in the settlement agreement unambiguously authorized Mark IV’s sales without restriction, and therefore exhausted TransCore’s patent rights, the Federal Circuit affirmed the district court’s grant of summary judgment and dismissal of TransCore’s infringement claims against ETC.

The *TransCore* decision highlights the Federal Circuit’s renewed interest in addressing patent exhaustion issues following the Supreme Court’s *Quanta* decision. Patent holders and license holders may want to diligently review their existing covenants not to sue for potential exhaustion issues.

CAFCの判決は、ライセンシーが制限なしに製造、使用および販売の権利を有している場合には特許の消尽が認められるとしたクアンタ事件に、かなりの部分依拠している(前掲クアンタ事件判決2121頁)。注目したいのは、クアンタ事件におけるライセンスは、販売の権利を含む積極的な権利の付与だと表現されていたことである。しかしながら、トランスコア事件の裁判所は、最高裁およびCAFCの先例に従い、これらのライセンスの許諾は特許に基づく積極的な権利を付与するものではなく、単に特許保有者による訴訟を提起する権利の放棄に過ぎないと説明した。

第三者であるカスタマーにライセンスをする権利の明示的な否認は、特許消尽の分析には無関係であり考慮しないとの最高裁の判断がなされたクアンタ事件との更なる類似点として、トランスコア事件での裁判所もまた、川下のカスタマーに関する当事者の意図は特許消尽の分析にとって重要ではないとして以下のように述べた。

「特許の消尽に関して唯一問題となるのは、マークIVによる販売が権限に基づくものであったかどうかであり、トランスコアとマークIVが、明示的にしる黙示的にしる、特約の対象がマークIVのカスタマーにまで拡張されると意図していたかどうかという点ではない」

和解契約における無条件の非係争特約によって、マークIVによる販売には明確に権限が認められ、したがってトランスコアの特許権は消尽したと結論付けた上で、CAFCは、略式判決を認容し、トランスコアのETCに対する特許侵害の主張を棄却した地裁の判断を支持した。

トランスコア事件判決は、クアンタ事件最高裁判決の後、CAFCが特許消尽の諸問題への取り組みに改めて関心を抱いていたことを浮き彫りにした。特許権者やライセンス保有者は、今後の消尽に関する紛争に備えて、現存する非係争特約を丹念に再検討する必要があるだろう。

## ANTITRUST

### Antitrust Counterclaims in a Patent Suit: General Legal Principles and Practice Tips

While traditional affirmative defenses to patent infringement such as inequitable conduct and patent misuse will be familiar to most patent defendants, U.S. antitrust laws under Section 2 of the Sherman Act may provide additional opportunities to harness a claim of fraud before the Patent Office or bad-faith patent enforcement.

In general, assuming that the other elements of a § 2 claim are established, attempted enforcement of a patent may give rise to antitrust liability in two circumstances: (1) where the patent being asserted was procured by fraud on the patent office and the party asserting the patent knows it (typically referred to as a *Walker Process*<sup>1</sup> theory); or (2) where the patentee's infringement lawsuit is a sham (sometimes referred to as a *Handgards*<sup>2</sup> or a *PRE*<sup>3</sup> theory). See generally *Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.*, 141 F.3d 1059, 1068 (Fed. Cir. 1998).

This article discusses the legal bases for an antitrust counterclaim in a patent suit and provides some practical tips for the patent defendant who is considering such a counterclaim.

#### The Unique Elements Of A *Walker Process* Antitrust Theory.

To prevail on a *Walker Process* theory, an antitrust plaintiff must plead and prove, in addition to the other elements of an antitrust claim, the following: (1) some type of enforcement conduct, e.g., threats to sue or a lawsuit for enforcement of the patent; (2) that the patent whose enforcement is being threatened or sued for was procured by willful fraud on the United States Patent and Trademark Office ("USPTO"); (3) that the party asserting the patent was aware of the fraudulent procurement of the patent when it threatened or brought the lawsuit; and (4) that the USPTO would not have issued the patent but for the fraud. See generally 2

#### [参考訳]

#### 特許訴訟における反トラスト反訴：一般的法原理及び実務上の留意点

不公正行為（インエクイタブル・コンダクト）やパテント・ミスユース等の特許侵害に対する伝統的な積極的抗弁は特許訴訟の被告のほとんどにとってなじみのあるものであるが、シャーマン法2条の規定により米国反トラスト法は、米国特許商標局に対してなされた特許の詐欺の主張又は害意による特許権行使を抑える更なる機会を提供するかもしれない。

一般論として、2条に基づく主張のその他の要件が満たされていることを前提とすれば、企図された特許権の行使は次の2つの状況下において反トラスト法上の責任を生じさせる可能性がある：(1) 主張されている特許が米国特許商標局において詐欺的行為により取得され、かつ、特許を主張している当事者がそのことを知っている場合（通常ウォーカープロセス<sup>1</sup>理論と呼ばれる）；又は(2) 特許権者による侵害訴訟が見せかけにすぎないものである場合（ハンドガーズ<sup>2</sup>理論又はPRE<sup>3</sup>理論と呼ばれることがある）。*Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.*, 141 F.3d 1059, 1068 (Fed. Cir. 1998)参照。

本稿は特許訴訟における反トラスト反訴の法的根拠について論ずるとともに、そのような反訴を検討している特許訴訟の被告に実務上のアドバイスをいくつか提供するものである。

#### ウォーカープロセス反トラスト理論に固有の要件

ウォーカープロセス理論に則って勝訴するためには、反トラスト訴訟の原告は、反トラスト法上の主張の他の要件に加えて、以下を主張し立証しなければならない：(1) 何らかの種類の権利行使にあたる行為、例えば、訴訟提起の警告又は当該特許権を行使するための訴訟；(2) 権利行使が警告され又は訴訟の目的とされている特許が米国特許商標局（以下「USPTO」）において故意による詐欺的行為に基づき獲得されたものであること；(3) 警告をし又は訴訟を提起した時点において特許を主張している当事者がかかる特許権が詐欺的に取得されたことを知っていたこと；及び(4) かかる詐欺的行為がなければUSPTOが当該特許を与えることがなかったであろうこと。



ABA Section of Antitrust Law, ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 1041 (2002); *Nobelpharma*, 141 F.3d at 1068-71.

The allegations of fraud that support a *Walker Process* theory must be pled with particularity, consistent with the requirements of Rule 9. See, e.g., *Miller Pipeline Corp. v. British Gas PLC*, 69 F. Supp. 2d 1129, 1135 (S.D. Ind. 1999) (Barker, C.J.); *Papst Motoren GmbH v. Kanematsu-Goshsu (U.S.A.), Inc.*, 629 F. Supp. 864, 871-72 (S.D.N.Y. 1986) (holding conclusory assertions of fraud insufficient); 2 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 1042 & n.75 (citing cases).

Moreover, *Walker Process* intent to defraud must be proven with clear and convincing evidence. See, e.g., *C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc.*, 157 F.3d 1340, 1365 (Fed. Cir. 1998). Few reported cases have sustained a finding of liability on a *Walker Process* theory. See, e.g., *Handgards*, 601 F.2d at 996 (noting that *Walker Process* fraud is extremely circumscribed and barriers to success on antitrust theories that depend on such fraud are high); but cf. *Nobelpharma*, 141 F.3d at 1072-73 (sustaining jury verdict finding antitrust liability and awarding treble damages on *Walker Process* theory). Notably, a finding that a patent is invalid by reason of inequitable conduct is not sufficient by itself to overcome the patentee's immunity to antitrust liability. See, e.g., *Nobelpharma*, 141 F.3d at 1069-71.

### **The Unique Elements Of A *Handgards/PRE* Antitrust Theory.**

To prevail on a *Handgards/PRE* theory, an antitrust plaintiff must plead and prove, in addition to the other elements of an antitrust claim, the following: (1) the lawsuit is objectively baseless; and (2) the lawsuit is brought in bad faith because it is subjectively motivated by a desire to impose collateral, anti-competitive injury rather than to obtain a justifiable legal remedy. See, e.g., *Nobelpharma*, 141 F.3d at 1071; 2 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 1047-52. No showing of fraud before the USPTO is required to sustain a *Handgards/PRE* theory. See *Nobelpharma*, 141 F.3d at 1071-72. However, like a *Walker Process* theory, the patentee's bad faith must be proven by clear and convincing evidence. See, e.g., *Handgards*, 601 F.2d at 996; *Miller Pipeline*, 69 F.

2 ABA Section of Antitrust Law, ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 1041 (2002); *Nobelpharma*, 141 F.3d at 1068-71参照。

ウォーカープロセス理論をサポートする詐欺の主張は、連邦民事訴訟規則Rule9の要件と同様、特定性を満たすものでなければならない。例えば、*Miller Pipeline Corp. v. British Gas PLC*, 69 F. Supp. 2d 1129, 1135 (S.D. Ind. 1999) (Barker, C.J.)、*Papst Motoren GmbH v. Kanematsu-Goshsu (U.S.A.), Inc.*, 629 F. Supp. 864, 871-72 (S.D.N.Y. 1986) (推論による詐欺の主張は不十分であると判示)、及び 2 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 1042 & n.75 (引用判例)参照。

さらに、ウォーカープロセスにおける欺罔する意図は明白かつ説得的な証拠によって証明されなければならない。例えば、*C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc.*, 157 F.3d 1340, 1365 (Fed. Cir. 1998)参照。公表されているケースでウォーカープロセス理論に基づく責任が認定されているものはほとんど存在しない。例えば、*Handgards*, 601 F.2d at 996 (ウォーカープロセスにおける詐欺は極めて制限的であり、かかる詐欺に依拠する反トラスト理論に基づく立証の障壁は高いと述べる。)参照。しかし、*Nobelpharma*, 141 F.3d at 1072-73 (反トラスト責任を認めた陪審の評決を維持し、ウォーカープロセス理論に基づき三倍額賠償を認める。)についても参照。特に、インエクイタブル・コンダクトを理由として特許を無効とする判決は、それ自体では特許権者の反トラスト責任の免責を覆すのに十分ではないということに留意する必要がある。例えば、*Nobelpharma*, 141 F.3d at 1069-71参照。

### **ハンドガーズ/PRE反トラスト理論に固有の要件**

ハンドガーズ/PRE理論に則って勝訴するためには、反トラスト訴訟の原告は、反トラスト法上の主張の他の要件に加えて、以下を主張し立証しなければならない：(1)当該訴訟が客観的に根拠を欠くものであること；及び(2)当該訴訟が正当な法的救済を獲得することよりもむしろ、本筋ではない、競争阻害による損害を課すことに主観的に動機づけられており、当該訴訟が害意をもって提起されていること。例えば、*Nobelpharma*, 141 F.3d at 1071; 2 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH)

Supp. 2d at 1139; 2 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 1048 & n.114 (citing cases). This can be a difficult standard for an antitrust plaintiff to meet. See *Miller Pipeline*, 69 F. Supp. 2d at 1142 (“We acknowledge that objective baselessness is very difficult to prove, for a litigant’s reasonable belief in its chance to achieve success on the merits is quite a low threshold.”). And where an antitrust plaintiff’s motions for summary judgment of invalidity or non-infringement are denied, then it may be that the plaintiff cannot establish that the patent infringement claims are objectively baseless. See, e.g., *E-Z Bowz, L.L.C. v. Professional Product Research Co.*, No. 00 Civ. 8670 (LTS) GWG, 2003 WL 22068573, at \*28 (S.D.N.Y. Sept. 5, 2003) holding, *inter alia*, that where antitrust plaintiff’s invalidity summary judgment motion was denied because genuine fact issues remained, then lawsuit could not be objectively baseless and thus antitrust claim premised on sham litigation theory necessarily failed.)

### The Common Elements Of A Sherman Act § 2 Theory.

In addition to establishing fraud on the patent office or that the litigation is a sham, an antitrust plaintiff must establish the elements of a § 2 monopolization or attempted monopolization claim, as well as its antitrust standing.

#### Monopolization Claims.

Specifically, a claim of monopolization requires proof of two elements: (1) monopoly power (*i.e.*, the power to control prices or exclude competition) in the relevant market; and (2) the willful acquisition or deliberate maintenance of that power, as distinguished from growth or development as a consequence of a superior product, business acumen, or historic accident. See generally *United States v. Grinnell Corp.*, 384 U.S. 563, 570-571 (1966).

While monopoly power in the relevant market can be proven by direct evidence of the actual exercise of control over prices in the relevant market and/or the actual exclusion of competition from the relevant market, typically such evidence is unavailable (or too costly to compile), which results in reliance on indirect measures of market

at 1047-52参照。ハンドガーズ/PRE理論を維持するためにはUSPTOにおいて詐欺的行為を証明することは必要とされない。*Nobelpharma*, 141 F.3d at 1071-72参照。しかしながら、ウォーカープロセス理論と同様、特許権者の害意は明白かつ説得的な証拠によって証明されなければならない。例えば、*Handgards*, 601 F.2d at 996、*Miller Pipeline*, 69 F. Supp. 2d at 1139、及び2 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 1048 & n.114 (引用判例)参照。これは反トラスト訴訟の原告にとって満たすことが難しい基準となりうる。*Miller Pipeline*, 69 F. Supp. 2d at 1142 (「本案で勝つ可能性があることを訴訟当事者が合理的に信じるということは極めて低い基準であることから、客観的な根拠を欠くことを立証することはとても困難であろう。」)参照。さらに、反トラスト訴訟の原告による特許無効又は侵害の不存在に関する略式判決の申し立てが退けられた場合、かかる原告の当該特許侵害主張が客観的に根拠を欠くものであることを立証することは不可能となるかもしれない。例えば、*E-Z Bowz, L.L.C. v. Professional Product Research Co.*, No. 00 Civ. 8670 (LTS) GWG, 2003 WL 22068573, at \*28 (S.D.N.Y. Sept. 5, 2003)、かかる判例においては、特に、反トラスト訴訟の原告による特許無効に基づく略式判決の申し立てが事実に関する真正な争いが残存することを理由として退けられた場合には、訴訟は客観的に根拠がないものということではできず、それ故に、不当提訴であることを理由とする反トラスト法上の主張は必然的に認められなかった。

#### シャーマン法2条の理論に共通の要件

米国特許商標局における詐欺又は訴訟が見せかけに過ぎないものであることの立証に加えて、反トラスト訴訟の原告は2条の独占又は独占の企ての要件を、その反トラスト訴訟の当事者適格とともに立証しなければならない。

#### 独占の主張

具体的に述べると、独占の主張は2つの要件の立証を必要とする：(1) 関連する市場における独占力（すなわち、価格をコントロールし、又は競争を排除する力）；及び(2) より優れた製品、取引における先見性、もしくは偶発的出来事の結果による成長や発展とは区別されるかかる力の意図的な獲得又は保持。*United States v. Grinnell Corp.*, 384 U.S.

power such as market share and barriers to entry. See generally 1 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 233-34. In general:

A market share in excess of 70 percent establishes a prima facie case of monopoly power, at least with evidence of substantial barriers to entry and evidence that existing competitors could not expand output. In contrast, courts virtually never find monopoly power when market share is less than about 50 percent. The greatest uncertainty exists when market shares are between 50 percent and 70 percent.

*Id.* at 235-36 (footnotes omitted; citing cases); accord *Blue Cross & Blue Shield United of Wisc. v. Marshfield Clinic*, 65 F.3d 1406, 1411 (7th Cir. 1995) (“50 percent is below any accepted benchmark for inferring monopoly power from market share.”); *Holleb & Co. v. Produce Terminal Cold Storage Co.*, 532 F.2d 29, 33 (7th Cir. 1976) (dictum; 60% market share insufficient); but cf. *Arthur S. Langenderfer, Inc. v. S.E. Johnson Co.*, 917 F.2d 1413, 1443 (6th Cir. 1990) (58% share of pricing contracts over 7-year period sufficient).

In addition, where barriers to entry are low, “courts have been reluctant to find monopoly power regardless of the defendant’s market share because the threat of such entry should prevent the defendant from raising prices to monopoly levels or the fact of such entry should make any exercise of monopoly power short lived.” 1 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 239 (footnotes omitted; citing cases); *Ball Mem’l Hosp. v. Mutual Hosp. Ins.*, 784 F.2d 1325, 1335-36 (7th Cir. 1986).

In any event, it is incumbent on the antitrust plaintiff to define the relevant market, both in terms of the relevant product market and the relevant geographic market. See, e.g., *Walker Process*, 382 U.S. at 177 (“Without a definition of ... market there is no way to measure [defendant’s] ability to lessen or destroy competition.”); *Brown Shoe Co. v. United States*, 370 U.S. 294, 324 (1962) (noting relevant market must be defined in terms of product and geography). “[C]ourts generally have included products in the same market if they are reasonably interchangeable in use, and rejected proposed relevant markets that

563, 570-571 (1966) 参照。

関連する市場における独占力は、当該関連する市場における価格が実際にコントロールされたこと、及び／又は当該関連する市場から競争が実際に排除されたことを直接示す証拠によって立証することが可能であるが、一般的にそのような証拠は入手不可能（又は費用がかかりすぎて集積することが不可能）であり、その結果、例えばマーケットシェアや市場参入障壁などのマーケットパワーの間接的な指標に頼らざるを得ない。1 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 233-34参照。一般的に：

70パーセントを超えるマーケットシェアは、少なくとも実質的な市場参入障壁の証拠及び現存する競争相手が生産高を拡大することができなかったという証拠が存在するときには、独占力の事実上のprima facie case（一応の証明）を構成する。他方、マーケットシェアが約50パーセントを下回る場合には裁判所は事実上独占力を認めることはない。マーケットシェアが50パーセントと70パーセントの間にある場合には非常に大きな不確実性が存することになる。

前掲235-36（脚注省略；引用判例）； accord *Blue Cross & Blue Shield United of Wisc. v. Marshfield Clinic*, 65 F.3d 1406, 1411 (7th Cir. 1995)（「50パーセントは、マーケットシェアから独占力を推論するための一般に認められたいかなる基準をも下回る。」）； *Holleb & Co. v. Produce Terminal Cold Storage Co.*, 532 F.2d 29, 33 (7th Cir. 1976)（傍論；60パーセントのマーケットシェアでは不十分）；しかし、*Arthur S. Langenderfer, Inc. v. S.E. Johnson Co.*, 917 F.2d 1413, 1443 (6th Cir. 1990)（7年間以上にわたる価格契約の58パーセントのシェアで十分）も参照。

加えて、市場参入障壁が低い場合には、「かかる参入の脅威が被告が価格を独占レベルまで引き上げることを防ぐはずであるし、また、かかる参入の事実があらゆる独占力の行使を短命に終わらせるはずであることから、裁判所は被告のマーケットシェアにかかわらず独占力を認めることを躊躇してきた。」1 Antitrust Law Developments (Fifth) at 239（脚注省略、引用判例）及び*Ball Mem’l Hosp. v. Mutual Hosp. Ins.*, 784 F.2d 1325, 1335-



fail to include all products that are reasonably interchangeable in use.” 1 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 534 (citing cases). Factors considered in determining whether products are reasonably interchangeable include: (1) cross-elasticity of demand (the degree to which purchasers will substitute away from a product as prices of that product increase); (2) differences in types of products; (3) differences in grade or quality of products; (4) price differences; (5) price trends; and (6) differences in product availability and condition. *Id.* at 533-52 (citing cases). One proxy for whether products are reasonably interchangeable has been developed by the Department of Justice, whose Merger Guidelines suggest that if a monopolist could raise the price of a product by a small but substantial amount (*i.e.*, 5%) and maintain that increase without substantial substitution, then the relevant product market is limited to that product. Hence, one shorthand measure of whether products are in the same market is whether a 5% increase or more in the price of that product would lead to the substitution of other products, although this proxy has not been accepted by all courts, and there are cases in which large price differences have not prevented products from being classed as part of the same product market. *See, e.g., United States v. E.I duPont de Nemours & Co.*, 351 U.S. 377, 401 (1956) (cellophane and other flexible wrap products in same market, despite fact that cellophane cost two to three times as much as other flexible wrap products); *but cf. United States v. Aluminum Co. of America*, 377 U.S. 271 (1964) (price differences of greater than 50% meant copper and aluminum cable were not interchangeable products); *United States v. Archer-Daniels-Midland Co.*, 866 F.2d 242, 246 (8th Cir. 1988) (finding that 10 - 30% price differences between sugar and high fructose corn syrup precluded finding that two were in same product market).

#### Attempted Monopolization Claims.

A claim of attempted monopolization requires proof of three elements: (1) anticompetitive conduct by the antitrust defendant; (2) a specific intent to monopolize by the defendant; and (3) a dangerous probability of achieving monopoly power in the relevant market. *See, e.g., Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan*, 506 U.S. 447, 456

36 (7th Cir. 1986)参照。

いずれにせよ、反トラスト訴訟の原告が、関連する製品市場という観点からも関連する地域的市場という観点からも、関連市場を定義する義務を負うことになる。例えば、*Walker Process*, 382 U.S. at 177 (「市場の定義なしに[被告による]競争の低減又は破壊能力を測ることはできない。」); *Brown Shoe Co. v. United States*, 370 U.S. 294, 324 (1962) (関連市場は製品及び地域の観点から定義されなければならないと言及)参照。「裁判所は、一般的にある製品がその使用において互いに代替可能である場合にはそれらの製品を同一のマーケットに含め、その使用において互いに合理的に代替可能である全ての製品を含むことができている場合には関連市場を認めてこなかった。」1 Antitrust Law Developments (Fifth) at 534 (引用判例)。ある製品が合理的に代替可能であるか否かを決定するにあたり考慮される要素には次のものが含まれる：(1) 需要の交差弾力性 (ある製品の価格が上昇した場合に購入者がその製品から離れ他の製品を代用する程度) ; (2) 製品の種類の相違 ; (3) 製品のグレード又はクオリティの相違 ; (4) 価格の相違 ; (5) 価格の傾向 ; 及び(6) 製品の取得可能性及び状態の相違。前掲533-52(引用判例)。製品が合理的に代替可能であるか否かに代えて用いられる指標の一つは司法省によって作り出されてきた。すなわち、司法省の合併ガイドラインは、ある独占者がある製品の価格を小さいが実質的な量(すなわち、5パーセント)引き上げ、かつ、それをかなりの量が代替品にとってかわられることなく維持することができる場合、当該関連市場はその製品に限定されているとすることができるとする。すなわち、製品が同じ市場に含まれるか否かの簡易な判断方法の一つは、5パーセント以上の価格上昇が他の製品による代用を引き起こすことになるか否かであるが、この指標は全ての裁判所に採用されているわけではなく、製品間の大きな価格差がそれらの製品を同一の製品市場に分類することを妨げていないケースも存在する。例えば、*United States v. E. I duPont de Nemours & Co.*, 351 U.S. 377, 401 (1956) (セロファンが他の柔軟性のある包装製品の2倍から3倍の価格であるにもかかわらず、当該セロファンと当該包装製品とは同じ市場に存するとした。)参照。しかし、*United States v. Aluminum Co. of America*, 377 U.S. 271 (1964) (50パーセントより大きい価格差は、銅ケーブルとアルミニウムケ



(1993). Anticompetitive conduct is established by proof of attempts to enforce a fraudulently-procured patent or sham litigation. *See, e.g., Marketing Displays, Inc. v. Traffix Devices, Inc.*, 200 F.3d 929 (6th Cir. 1999). Moreover, a specific intent to monopolize can be inferred from establishment that enforcement of the patent has been sought in bad-faith, with knowledge of the patent's invalidity and/or non-infringement. *See, e.g.,* 2 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 1047-48 (citing cases); *Handgards*, 601 F.2d at 9903 n.13; *Tennant Co. v. Hako Minuteman, Inc.*, 651 F. Supp. 945, 958-59 (N.D. Ill. 1986).

As to the dangerous probability of achieving monopoly power, “courts generally examine the same factors that they consider in determining whether a defendant has sufficient market power to be guilty of monopolization[;] [h]owever, because the attempt offense requires only that the defendant have a dangerous probability of acquiring monopoly power, whereas the monopolization offense requires that the defendant possess such power, a lesser showing is required in an attempt case.” 1 ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (FIFTH) at 303 (footnotes omitted; citing cases). “Although there are no precise market share boundaries, and while ... other factors ... affect the analysis, courts often find a dangerous probability of success where the defendant starts with a market share of more than 50 percent; they rarely find market shares between 30 and 50 percent sufficient; and they virtually never find shares of less than 30 percent sufficient.” *Id.* at 304-05 (footnotes omitted; citing cases). In addition, “[a]s in the monopolization context, ‘significant’ entry barriers also are necessary to establish a dangerous probability of success.” *Id.* at 306.

### Antitrust Standing.

In addition to the foregoing elements, an antitrust plaintiff must establish its antitrust standing, which can include consideration of various elements, the most important of which is “antitrust injury.” To establish antitrust injury, a private plaintiff must — at a minimum — show that it has suffered “[1] injury of the type the antitrust laws were intended to prevent and [2] that flows from which makes defendants’ acts

ーブルとが代替可能な製品ではないことを意味する。)；及び*United States v. Archer-Daniels-Midland Co.*, 866 F.2d 242, 246 (8th Cir. 1988) (砂糖とブドウ糖果糖液糖との間に10パーセントから30パーセントの価格差があるという事実はそれらが同じ製品市場に含まれるという判断を排除する。)についても参照。

### 独占の企ての主張

独占の企ての主張は3つの要件の立証を必要とする：(1)反トラスト訴訟の被告による競争阻害行為；(2)当該被告による独占に向けられた具体的な意図；及び(3)当該関連市場において独占力が達成される危険な蓋然性。例えば、*Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan*, 506 U.S. 447, 456 (1993)参照。競争阻害行為については、詐欺的取得がなされた特許を実施しようとしたこと又は不当訴訟を提起しようとしたことの証明によって立証することができる。例えば、*Marketing Displays, Inc. v. Traffix Devices, Inc.*, 200 F.3d 929 (6th Cir. 1999)参照。さらに、独占に向けられた具体的な意図は、特許権の行使が、特許が無効であること又は侵害されていないことの認識を有したうえで害意をもって行われていることの立証により推論される。例えば、2 Antitrust Law Developments (Fifth) at 1047-48 (引用判例)；*Handgards*, 601 F.2d at 9903 n.13；*Tennant Co. v. Hako Minuteman, Inc.*, 651 F. Supp. 945, 958-59 (N.D. Ill. 1986)参照。

独占力が達成される危険な蓋然性については、「裁判所は、一般的に、被告が独占の罪で有罪とされるのに十分なマーケットパワーを有しているか否かを決定する際に考慮する要素と同じ要素について検討する[；]しかしながら、独占の罪は被告がそのような力を有していることが必要であるところ、独占の企ては被告が独占力を獲得する危険な蓋然性を有していることのみが必要であることから、独占の企ての事例においては、要求される証明の程度はより低いものとなる。」1 Antitrust Law Developments (Fifth) at 303 (脚注省略、引用判例)。「マーケットシェアの基準について具体的な数値は存在せず、かつ、他の要素も検討に影響を与えるものの、裁判所は被告が50パーセントを超えるマーケットシェアを有している場合に独占の成功の危険な蓋然性を認めることが多く；マーケットシェアが30パーセントから50パーセントの場合に

unlawful.” *Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc.*, 429 U.S. 477, 489 (1977). Antitrust injury allegations of competitors receive “particularly intense scrutiny,” since competitors’ interests often diverge from the consumer interests that are the ultimate concern of the antitrust laws. *Indiana Grocery, Inc. v. Super Valu Stores, Inc.*, 864 F.2d 1409, 1419 (7th Cir. 1989). The proper type of injury is injury to competition, not simply injury to a competitor. *See id.* at 1413; *Contractor Utility Sales Co. v. Certain-Teed Prods. Corp.*, 638 F.2d 1061, 1078 n.21 (7th Cir. 1981) (“The losers in the [marketplace] must prove more than just their loss in order to secure relief under the antitrust laws.”)

### Practical Tips for Litigants.

Litigants considering antitrust claims should bear in mind the benefits and costs of such claims. One benefit is the enlarged discovery the claimant may demand, which may put pressure on the adverse party. Such discovery may include sensitive communications with corporate partners, customers, and other market participants. Further, under the crime-fraud exception, claimants may gain access to discovery that might otherwise have been withheld as privileged material or work product had it not been rendered relevant by the antitrust claims (such as communications between the antitrust defendant and its patent prosecution counsel).

That said, the antitrust defendant may respond with similar, enlarged discovery demands of the claimant, and the antitrust claimant must be prepared to respond to such requests. If parsed carefully, it may be possible in most federal districts to narrow any response to such retaliatory requests to include only reasonable discovery necessary to evaluate the antitrust claimant’s market definition and similar factual matters, but there is always a risk of expansive, burdensome, or damaging discovery.

For both parties, antitrust counterclaims may force positions that may be in tension with patent damages theories. For example, a patent plaintiff who seeks monetary damages will try to emphasize a large market presence and similarly large monetary loss in sales revenue as a result of the accused infringement. When faced with an

十分と認めることはほとんどなく；そして30パーセントを下回るシェアの場合に十分であると裁判所が認めることは事実上ない（前掲304-05（脚注省略；引用判例））。加えて、「独占の文脈におけるのと同様、「著しい」参入障壁もまた独占の成功の危険な蓋然性を立証するために必要である。」（前掲306）。

### 反トラスト訴訟の当事者適格

前述の要件に加えて、反トラスト訴訟の原告は、多様な要素の検討が必要となりうるその当事者適格についても立証しなければならないが、それらの要素のうち最も重要なものは「反トラスト法上の損害」である。反トラスト法上の損害を立証するためには、私人である当事者は——最低でも——同人が「[1]反トラスト法が防ごうと意図している種類の損害を被ったこと及び[2]被告の不法な行為によりその損害が発生したこと」を証明する必要がある（*Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc.*, 429 U.S. 477, 489 (1977)）。競争者による反トラスト損害の主張は、競争者の利益は反トラスト法の究極的な関心事である消費者の利益からしばしば乖離することから、「特に厳格な調査」を受けることになる（*Indiana Grocery, Inc. v. Super Valu Stores, Inc.*, 864 F.2d 1409, 1419 (7th Cir. 1989)）。適切な種類の損害は競争に対する損害であって、単なる競争者に対する損害ではない。前掲1413;及び *Contractor Utility Sales Co. v. Certain-Teed Prods. Corp.*, 638 F.2d 1061, 1078 n.21 (7th Cir. 1981)（「[市場における]敗者が反トラスト法に基づく救済を受けるためには彼らの損失以上のものを証明する必要がある。」）参照。

### 訴訟当事者への実務上の留意点

反トラスト法上の主張を検討している訴訟当事者はかかる主張の利点と代償に留意すべきである。利点の一つは、拡大されたディスカバリーを原告が要求しうることであり、これにより反対当事者にプレッシャーをかけることが可能となりうる。そのようなディスカバリーはコーポレートパートナー、カスタマー及びその他のマーケット参加者間のセンシティブなコミュニケーションを含みうる。さらに、原告は、犯罪—詐欺に関する例外（the crime-fraud exception）に基づいて、反トラスト法の主張によって関連性を認められなければ秘匿特権が認められる資料又はワーク

antitrust counterclaim, however, that same patent plaintiff may think twice about emphasizing its market presence or trying to persuade the jury that it makes significant sales of the patented product, since such facts tend to show a risk of monopolization. The patent defendant has the opposite side of the same coin, with an incentive to narrow plaintiff's market position in order to minimize patent damages, but to emphasize plaintiff's market position to support the antitrust counterclaim.

Litigants considering an antitrust claim in a patent case will also want to consider the additional financial commitment required. An additional antitrust expert may be required to opine on market definition and other foundational matters. The broadened scope of discovery may also result in higher litigation costs as the complex discovery is taken, reviewed, and analyzed. And of course, for both parties, motions practice and trial preparation will be made more complex and demanding.

・プロダクトとしてディスカバリーの対象とされなかったであろうもの（例えば反トラスト訴訟の被告とその特許出願代理人との間のコミュニケーション）についてまでアクセスすることができるかもしれない。

上のように言えるものの、反トラスト訴訟の被告が原告に関して同様の拡大されたディスカバリーの要求を行うかもしれない、原告はかかる要求に応答する準備をしなければならないかもしれない。注意深く分析された場合には、多くの連邦裁判地区において、そのような報復的な要求に対する応答を反トラスト訴訟の原告による市場の定義及び同様の事実事項を評価するために必要となる合理的なディスカバリーに制限することが可能かもしれないが、拡大された、負担の重い、不利なディスカバリーとなるリスクは常に存する。

いずれの当事者にとっても、反トラスト反訴は特許の損害理論と緊張関係にある可能性がある立場を強いることになるかもしれない。例えば、金銭賠償を求める特許訴訟の原告は、市場において大きな存在であること及び当該主張している侵害行為により同様に売り上げに大きな金銭的損害を受けていることを強調しようとするであろう。しかしながら、反トラスト反訴に直面した場合、かかる特許訴訟の原告は、かかるマーケットにおける存在について強調すること又は陪審に対して当該特許商品が多額の売り上げを上げていると説得することを、それらの事実は独占のリスクを証明する傾向にあることから、考え直すかもしれない。当該特許訴訟の被告は同じコインの反対側の立場にあり、特許損害を最小化するために原告のマーケットポジションを狭めようとするインセンティブを有する一方で、かかる反トラスト反訴を有利なものとするために原告のマーケットポジションを強調する動機をも有することになる。

特許訴訟において反トラスト法上の主張を検討している訴訟当事者は、必要とされる追加的な経済的負担についてもまた検討しておきたい。マーケットの定義及びその他の基礎的事項について意見を求めるために反トラストに関する新たな専門家が必要となるかもしれない。拡大されたディスカバリーの範囲は、複雑なディスカバリーが行われ、検討され、そして分析されることによってより高額な訴訟費用を導く結果となるかもしれない。そしてもちろん、いずれの当事者にとっても、申し立ての手続き及びトライアルの準備がより複雑かつ厳しいものとなるであろう。



- 
- |  |  |
|--|--|
| <p><sup>1</sup> See generally <i>Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery &amp; Chem. Corp.</i>, 382 U. S. 172 (1965).</p> <p><sup>2</sup> See generally <i>Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc.</i>, 601 F.2d 986 (9th Cir. 1979).</p> <p><sup>3</sup> See generally <i>Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Indus., Inc.</i>, 508 U.S. 49 (1993); <i>Nobelpharma</i>, 141 F.3d at 1071 (“<i>PRE</i> and <i>Walker Process</i> provide alternative legal grounds on which a patentee may be stripped of its immunity from the antitrust laws; both theories may be applied to the same conduct.”).</p> | <p><sup>1</sup> <i>Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery &amp; Chem. Corp.</i>, 382 U. S. 172 (1965)参照</p> <p><sup>2</sup> <i>Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc.</i>, 601 F.2d 986 (9th Cir. 1979)参照</p> <p><sup>3</sup> <i>Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Indus., Inc.</i>, 508 U.S. 49 (1993)及び <i>Nobelpharma</i>, 141 F.3d at 1071 (「<i>PRE</i> 及びウォーカープロセスは、特許権者の反トラスト法からの免責を覆す代替的な法的根拠を与えるものであり、いずれの理論も同様の行為に適用することができる。」)参照</p> |
|--|--|
- 

If you have any questions about the matters addressed in this newsletter, please contact the following Kirkland authors or your regular Kirkland contact.

---

## Authors

David MacDonald  
Kirkland & Ellis LLP  
153 East 53rd Street  
New York, NY 10022-4611  
david.macdonald@kirkland.com  
+1-212-446-4805

Joel R. Merkin  
Kirkland & Ellis LLP  
300 North LaSalle  
Chicago, IL 60654  
joel.merkin@kirkland.com  
+1-312-862-2179

Shira J. Kapplin  
Kirkland & Ellis LLP  
300 North LaSalle  
Chicago, IL 60654  
email@kirkland.com  
+1-312-862-3170

Paul R. Steadman, P.C.  
Kirkland & Ellis LLP  
300 North LaSalle  
Chicago, IL 60654  
paul.steadman@kirkland.com  
+1-312-862-2135

Matthew D. Satchwell  
Kirkland & Ellis LLP  
300 North LaSalle  
Chicago, IL 60654  
matt.satchwell@kirkland.com  
+1-312-862-7120

---

## Contacts

### Chicago

Paul R. Steadman, P.C., +1 (312) 862-2135, paul.steadman@kirkland.com

### Los Angeles

Luke L. Dauchot, +1 (213) 680-8348, luke.dauchot@kirkland.com

### New York

Paul A. Bondor, +1 (212) 446-4823, paul.bondor@kirkland.com

### Palo Alto, San Francisco

Marc Cohen, +1 (650) 859-7052, marc.cohen@kirkland.com

### Washington, D.C.

Gregg F. LoCascio, P.C., +1 (202) 879-5290, gregg.locascio@kirkland.com

*This communication is distributed with the understanding that the author, publisher and distributor of this communication are not rendering legal, accounting, or other professional advice or opinions on specific facts or matters and, accordingly, assume no liability whatsoever in connection with its use. Pursuant to applicable rules of professional conduct, this communication may constitute Attorney Advertising.*