

Masimo vs. Apple :

米国国際貿易委員会に関する重視すべき事項

筆者：ミーガン・フォルシェイ (Megan Forshey, Ph.D.) &
カリッフ・クーパー (Califf Cooper)

米国国際貿易委員会と知的財産保護におけるその役割を理解しよう

アップルウォッチの新機種 Series 9 と Ultra 2 を巡る最近の Masimo 対 Apple 特許侵害訴訟事件がよい例となるように、米国国際貿易委員会 (International Trade Commission, “ITC”) は、知的財産権を行使しようとする企業が考慮すべき重要な裁判機関です。今日の世界経済において、知的財産 (intellectual property, “IP”) 権の保護が、競争力を維持しようとする事業体にとって最優先のことです。独立の米国連邦機関である ITC は、貿易上の利益の辺境保護において、特に IP 侵害問題に関しては、重要な役割を担っています。本記事では、ITC とは何か、その機能、そして、IP 権の行使における ITC と他の連邦裁判所との違いについて徹底的に詳しく紹介します。

ITC とは？

米国国際貿易委員会 (ITC) とは、知的財産権の侵害に関する米国関税法 337 条に基づく不正輸入調査を含む、貿易上の利益保護が委託された独立した超党派の機関です。対象となる違反行為の範囲は、輸入商品による特許・商標侵害から営業秘密の不正流用まで含みます。

ITC はどのように機能するのか？

米国関税法 337 条に基づく調査の下、申立人は、2つの主要な要素、すなわち、第一に、輸入商品が有効かつ行使可能な IP 権を侵害していること、及び、第

二に、関連産業が米国に存在する又は設立されていることを証明しなければなりません。申立が提出されると、ITCは基本的に30日以内に調査を開始するかを決定します。

調査が始まれば、行政法判事（Administrative Law Judge, “ALJ”）が、ディスカバリー手続、ヒアリング及び最初決定を含み、調査を監督します。その後、ITCは、60日の米国大統領の検討期間が付される最終決定を公表します。どちらの当事者でも、米国連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”）へITCの決定に対し不服を申し立てることができます。

救済措置及び約因

ITCは、米国関税法337条に基づく違反を認定した場合、排除命令（exclusion order）、停止命令（cease and desist order）及び同意命令（consent order）を含んだ様々な救済措置を講じ得ます。排除命令には、包括排除命令（general exclusion order）と限定排除命令（limited exclusion order）が存在し、侵害物品の輸入を防ぐことを目的とします。停止命令は、更なる侵害行為を禁止します。一方で、同意命令は、侵害者が不法行為を停止することに同意することを必ず伴います。

ITC対連邦裁判所：決定的な違い

ITCは、連邦裁判所に比べて、特許権の行使においていくつかの利点を提供します。連邦裁判所での訴訟が通常、数年かかります。それに対し、米国関税法337条に基づく調査はより速く、一般的に約13か月を要します。ディスカバリー手続も促進され、ディスカバリー要求への応答期間がより短くなっています。

更に、連邦裁判所での訴訟における差し止め命令に比べて、ITCによる排除命令と停止命令も一般的により簡単に得ることができます。しかしながら、ITCの決定が陪審ではなくALJによって下されることや救済措置として金銭的損害賠償がないことなどの欠点があります。

ITCは、知的財産における紛争に素早く効果的に対処する、極めて重要なフォーラムとして機能します。今日の世界市場において自身の技術革新を守ろうとする事業体にとって、ITCの機能及びITCと連邦裁判所との違いを理解することが肝要です。ITCによるIP権に関する制裁が、最近のMasimoとAppleとの間の紛争によって実証されています。

MASIMO v. APPLE 訴訟事件の経緯

テックジャイアントと呼ばれるAppleと、それに比べて規模のより小さい企業であるMasimo及びCercacorとの間でアップルウォッチの特定機種に搭載された血中酸素濃度センサ技術を巡る、現在進行中の争いが、「小人と巨人の戦い」（旧約聖書に登場するダビデとゴリアテの戦い）に例えられているほどです。Masimoは、脈拍数や動脈血酸素飽和度などの生理的パラメータを測定する非侵襲的測定（non-invasive measurement）を専門とする医療技術企業です。Masimoが開発した「信号抽出技術」（Signal Extraction Technology, “SET”）によれば、生体組織内に光を伝搬させ、血液を含む生体組織の様々な成分で減衰した光を一連のセンサで受光することによって生理的パラメータを測定します。

Masimoは、自社のシステムとアルゴリズムの一部として協働し、特にセンサ技術において重要な技術的跳躍をもたらした自社技術の多くに係る多数の米国特許を所有しています。1998年、Masimoは、自社の特定の技術を分離してCercacorという名の新しい会社として独立させました。Cercacorは、Masimoの技術を開発し、ライセンスし続けています。特許保護を取得し、営業秘密を厳重にガードしているにもかかわらず、いくつかの大手競争相手がMasimoの技術をライセンスなしに使用しているとされています。

それらのうち、最も注目すべき特許被疑侵害者が、テックジャイアントであるAppleです。噂によれば、Appleは、Masimoの技術を自社製品に統合しようとして

コラボレーションの可能性を求め 2013 年に Masimo に連絡しました。機密の Masimo 技術について話し合った何回かの会合の後に、Apple は、エンジニアと主要な管理人員を含んだ Masimo の従業員を雇い始めたとされました。例えば、Masimo の最高医療責任者兼メディカルアフェアーズの執行副社長であった Michael O'Reilly が、Masimo に約 5 年間勤務し、Apple との会合の直後に、2013 年に Apple に雇用されました。また、Masimo の前研究員で Cercacor の最高技術責任者であった Marcelo Lamego も、2014 年に Apple に雇用されました。彼は、Cercacor 及び Masimo に勤めた期間において密接に携わった技術に関連するとされた多数の Apple の特許出願に関わりました。

Apple は、2014 年に第一世代のアップルウォッチを発表し、その出荷が 2015 年 4 月に開始しました。新たな心臓モニタリング技術を搭載したアップルウォッチ Series 3 が、2017 年にリリースされましたが、それには重大な性能問題があると報道されました。2018 年と 2019 年に、Apple は、アップルウォッチ Series 4 と Series 5 の生理学的測定をそれぞれ改良しましたが、それらは、Masimo によって開発された技術、具体的には、Lamego が Cercacor に勤務した期間において発明した技術を統合したとされました。

事件の詳細

2020 年 1 月、Masimo は、カルフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に、特許侵害及び営業秘密の不正流用で Apple を訴え、かつ、特許所有権の宣言判決 (declaratory judgment) を求めました。当該訴訟は、パルスオキシメーター機器、センサ及びデータ収集システムに関連する、Masimo が所有する 10 件の米国特許を含んでいます。Masimo は、Apple は故意に Masimo が所有する技術を、アップルウォッチ Series 4 と Series 5 に搭載された生理学的モニタに含めたと主張しました。例えば、アップルウォッチ Series 4 と Series 5 は、波長が異なる光を発する複数の発光器と、例えば、フォトダイオードセンサなどの少なくとも 4 つの検出器

とを用いて、心拍数などの生理的パラメータを測定する着用可能なデバイスです。検出器の出力信号が、生体組織によって減衰した発光器からの光に反応します。信号は、デバイスの着用者の生理的パラメータを示しています。いくつかの Apple の米国特許公開公報が、当該訴訟に含まれた 10 件の Masimo の特許の全てを侵害した技術を開示したとされています。また、元従業員の O'Reilly と Lamego がそれらの特許の全ての発明者であるか、Masimo 及び／又は Cercacor に勤めた期間においてそれらの特許に直接関与しました。したがって、Masimo は、Lamego が自身が Masimo に勤めた期間において開発した機密性のある営業秘密を不正流用し、Apple に勤めながら Masimo／Cercacor が所有する技術の特許保護を求めるためのそれらの情報を使用したと主張しました。そのように、Masimo は、Lamego が発明者で現在 Apple に権利譲渡された 5 件の米国特許及び 2 件の特許出願の所有権の変更を求めました。

2021 年 6 月、Masimo はまた、米国国際貿易委員会（ITC）に、Apple に対し、少なくとも 5 件の Masimo の特許を侵害した製品の米国への輸入禁止の申立を提出しました。翌年、Apple は、先例に倣って、米国特許商標庁の特許審判部（PTAB）に、主張された 12 件の特許の全てに対する当事者系レビューを請求しました。PTAB は、これらの請求のうちの、最終的に ITC により対処された 2 件の Masimo の特許を含んだ少なくとも一部のレビューの開始を拒絶しました。2023 年 10 月 26 日、ITC は、Apple のアップルウォッチ Series 9 と Ultra 2 はいくつかの Masimo の特許のいくつかのクレームを侵害したと決定しました。2023 年 12 月、バイデン大統領による ITC の決定への否認が行われなかったため、その後、侵害と認定されたアップルウォッチの輸入を禁止する限定排除命令が発効となりました。Apple は直ちに、CAFC に緊急上訴を提出しました。それにより、その輸入禁止が暫定的に止まりましたが、数週間後の 2024 年 1 月に、CAFC は、Masimo に同意し、その輸入禁止の停止を解除しました。2024 年 1 月 18 日、ITC の限定排除命

令が発効し、Apple のアップルウォッチ Series 9 と Ultra 2 の米国への輸入が禁止されました。

この現在進行中の Masimo と Apple の紛争は、その侵害された技術が搭載されたアップルウォッチを既に所有している顧客に影響を及ぼし、Apple が今後どのように新機種をデザインするかにもインパクトを与えているようです。Apple のウェブサイトからは既に、アップルウォッチ Series 9 と Ultra 2 はもう血中酸素測定機能を搭載しないことが確認できます。ITC の排除命令への対処として、Apple は、ソフトウェアを介してパルスオキシメーター機能を無効にしました。それにより、アップルウォッチ Series 9 と Ultra 2 の米国への輸入が可能となりました。Masimo は、その動きを「説明責任への前向きな一歩」として述べています¹。Apple が ITC の決定に対する係属中の上訴で勝ち取った場合に、現在輸入されたアップルウォッチにはまだパルスオキシメーターハードウェアが搭載されているので、Apple は、アップデートによってパルスオキシメーター機能を再び有効にすることができます。一方で、報道されたところによれば、輸入禁止命令の前にアップルウォッチ Series 9 と Ultra 2 を購入した顧客は依然として、そのパルスオキシメーター機能を使用することができ、当該機能が無効にされることはないようです。しかしながら、Apple 顧客がアップルウォッチの全体的取替の修理を必要な場合、バージョンに関係なく、交換後のアップルウォッチのパルスオキシメーター機能は恐らく、無効とされます。

まとめ

Masimo と Apple の紛争から分かるように、ITC の決定は、競合企業が侵害している機能を搭載した製品を輸入する法的能力に劇的な影響を及ぼし得ます。ITC 行政機関の決定によっては、侵害製品の輸入が完全に禁止されるか、高くつく製品

¹ <https://edition.cnn.com/2024/01/15/tech/apple-watch-ban-fix/index.html>

の再設計をやむを得ず行わなければならない場合があります。特許及び他の IP 権所有者は、全ての権利行使計画において、ITC が実行可能な選択肢であるかを検討すべきです。