

●国際活動センターからのお知らせ

【米 国 情 報】

担当：外国情報部 神野直美、大貫敏史

パテントトロールを巡る最近の動き

2014年1月

1. はじめに

2013年8月3日、オバマ大統領は米国際貿易委員会(ITC)の決定に対し拒否権を行使した。韓国サムスン電子の保有する特許権を侵害するとして米国アップル社のスマートフォン等の輸入販売差止を認めたITCの決定を大統領が26年ぶりに覆したのである。

米国は1980年代、レーガン政権から競争力強化政策を推進する時代に入った。独禁法を大幅緩和しソフトウェアに著作権を認め連邦巡回控訴裁判所を設立して特許権の保護強化を図った。権利者の保護を強化するプロパテント政策の立場からすれば、拒否権の行使は整合するものとはいえない。

大統領によるITCの決定に対する拒否権の発動、そして特許訴訟における差止請求の要件に高い制限を課した米国最高裁判所による「eBay」判決¹など、21世紀に入って特許権利者による権利行使に制限を課すような動きには、パテントトロールにより米国の上場企業が膨大な損失を被っていることが背景にある。パテントトロールは、自ら製品を作り販売することなく、買い集めた特許に関連する製品を製造販売している企業相手に訴訟を提起して、企業を疲弊させている。近年では大企業のみならず、ソフトウェアを利用したビジネスを展開する金融機関や小規模企業に対しても、ビジネス方法に関する特許に基づいた訴訟が提起されている。

このような時代背景から近年、産業の発展に寄与しない特許権の行使に対し制限を加える動きが活発化している。米国改正特許法(AIA)において、パテントトロール対策を念頭においたビジネス方法に関する特許にかかる登録後レビューの規定が設けられており、具体的な事件²が発生している。今年6月、ホワイトハウスは金融業界やIT産業の支援に基づいてパテントトロール対策を打ち出した。これに呼応して、議会にはパテントトロール対策に繋がるいくつかの法案が提出されている。

ここでは、オバマ政権のホワイトハウスが打ち出したパテントトロール対策について説明し、これに呼応して議会で提出された法案のいくつかを列記する。

2. ホワイトハウスのパテントトロール対策

2013年6月4日、ホワイトハウスはハイテク産業の将来的革新へインセンティブを与えるため、5つの大統領提言と7つの立法勧告を含むパテントトロール対策³を発表した。この対策には、「特許主張と米国の技術革新」⁴と題された国家経済会議および大統領経済諮問委員会⁵からの報告書が添付されている。これらはパテントトロールによる訴訟の乱発から技術革新を護り、特許の質を高めることを目的としている。

2-1. 5つの大統領立法提言

行政府は、より大きな特許制度の透明性と技術開発者の活動領域を整えるステップを発表した。

¹ *eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.*, No.05-130, 126 S.Ct. 1837, 2006(May 15, 2006)

² *Versata Software, Inc. et al. v. SAP America, Inc., et al.*, Fed. Cir. No.2012-1029, -1049

³ “White House Task Force on High-Tech Patent Issues”

⁴ “Patent Assertion and U.S. Innovation”

⁵ the National Economic Council and the Council of Economic Advisers

(1)「真の利害関係者(Real Party-in-Interest)」を新たな原則とすること

パテントトロールは、自らの行動を隠匿して訴訟を乱発し、和解を引き出すため、しばしば隠れ蓑となる会社を設立する。このため、訴訟や和解に巻き込まれた当事者がトロールの素性を知ることが困難になる。法案では、訴訟の当事者に定期的に特許出願人や特許権者の情報提供を求め、特許や出願を保有する「究極の親組織」“ultimate parent entity”を開示させることにする。

(2)機能的クレームの制限

産業界は、過剰に広いクレームを含むソフトウェア特許を警戒している。このため、米国特許商標庁では、ソフトウェア関連発明の審査官を補助するため用語集を整備するなど、機能的クレームを精査する審査官に対する新たな訓練を提供し、また、近日中にクレームの質を向上させる方策を開発する。

(3)エンドユーザーの強化

パテントトロールは、店舗販売のソフトウェアや特定のビジネス方法の特許技術を含む製品のエンドユーザーを対象にしてきている。エンドユーザーは単純に製品を使用しているだけであり、訴訟に巻き込まれるべき対象ではない。米国特許商標庁では、パテントトロールからの警告状に対応するエンドユーザーからの一般的な質問に答えるウェブサイトを含めた新たな教材を提供する。

(4)支援策と研究の拡充

2012年に利害関係者とのラウンドテーブルやワークショップが開催された。米国特許商標局は、新たな特許政策や法案に関する意見を聞くために、6月間の強化イベントを含む支援策を拡充する。また著名な学会の専門家を招聘し、不当な訴訟に関するデータの収集と問題の研究を提供するプログラムを実施する。

(5)排除命令の執行プロセスの強化

米国知的財産執行調査官は、関係機関協力の上で、税関およびITCが排除命令の範囲を評価するために使用している現行手続を見直す。

2-2. 7つの立法勧告

行政府は、技術開発者が直面する主要な問題に直接的な効果をもたらすであろう立法手段を追求するように、議会に対し7つの立法勧告をした。

(1)警告状を送付し、侵害訴訟を提起し、または特許のレビューを特許庁に求める当事者に、最新の権利者情報を提出するように求め、特許庁や地方裁判所に対して服従しない場合の制裁措置を強制することを可能とすること。

(2)濫用的な提訴に対する制裁措置として、代理人手数料を(敗訴側に)課す裁量権を地方裁判所に認めること。

(3)ビジネスモデル特許に対する移行プログラムの適用範囲を拡大すること。

(4)市販の製品を使用目的に沿って使用することに対する法的保護を強化することで、消費者やビジネスにおける市販製品の使用を保護すること

(5)ITCにおける差止請求の基準をeBay判決の4要素テストに沿うように変更すること

(6)警告状の閲覧と調査を可能にして濫用的な提訴を阻止するための警告状の透明性を高めること

(7)ITCにおいて行政裁判官を採用することについての柔軟性を確保すること

2-3. 報告書「特許主張と米国の技術革新」の概要

・特許を保有しながら製品を生産していない法人のなかには、発明者がベストを尽くせるように、製造者と発明者の間を繋ぐといった、技術革新のエコシステムにおける重要な役割を担っている者がいる。

・しかし、特許主張団体(“Patent Assertion Entities”:PAE)はそのような役割を果たさず、明確な侵害の証拠を提示することなく、一時に何千という法人を訴えると脅し、訴訟を誰が提起したのかを被告が知ることが困難にする目的で幽霊会社を作り、特許された時点で想定していなかった発明を含んでいると主張しながら、積極的

な訴訟に集中している。

・PAE によって提起された訴訟は、過去2年間に29%(2010 年)から62%(2012 年)と三倍にも増加しており、昨年のみで10万を超える会社を脅かしたと推定されている。

・PAE は、大会社から発明者が起業した小規模の会社まであらゆる規模の会社を害しており、加えて多くの小規模な会社を含む製品のエンドユーザーをターゲットにしてきている。

・PAE は、特許クレームの技術的範囲や有効性についての不確かさを利用し、特に比較的新規な技術であって機能と手段とを分離することが困難なソフトウェア関連特許を利用するようになっている。

・調査によると、医療情報技術に関連する会社は、PAE による何年にもわたる特許侵害訴訟で総ての技術革新を止め、PAE による特許侵害訴訟に巻き込まれていない同様の製品を売る会社に比べ1/3の売上となった。

・また他の調査によると、PAE が訴訟によって手にする金銭的報酬は、被告企業によって失われた株価の10%に満たず、このことは訴訟によって、特許技術の移転や商業化の機会が失われることで社会から相当程度の価値が失われていることを意味している。

・PAE は、被告と開発者に法外なコストを強いる戦術を用いることによって、米国の知的財産システムが有する強力な保護を濫用している。PAE のビジネスモデルは、訴えられた標的会社が、時間を浪費して裁判所に侵害を認めさせるような危険を冒すよりも訴訟外で和解する、という前提に基づいている。全特許訴訟の60%を提起するこのような会社が米国の技術革新を遅らせ、米国経済にとっての技術革新、収入、労働力を減殺するという形で、自らの経済的損失を引き起こしている。

・今日のパテントロール問題を解決する最善の途は、特許主張に特化した企業活動を禁止することではなく、投資に対して不均衡な報酬を受け取ることを可能とするような法令を削減することである。改善すべき3つの領域は、高水準の新規性・非自明性を有する明確な特許とすること、特許権者と技術の利用者との間の訴訟費用の不均衡の是正すること、および新規の技術やビジネスモデルにより引き起こされる技術革新システムの高い順応性を確保することである。

3. 議会におけるパテントロール関連法案

以下のような法案が提出されている。これらの詳細については別途当部会から報告する。

- (1) Patent Quality Improvement Act of 2013 (S.866)(提出者: Charles Schumer 上院議員、提出日: 2013年5月6日)
- (2) End of Anonymous Patents Act (H.R.2024)(提出者: Theodore Deutch 下院議員、提出日: 2013年5月16日)。
- (3) Patent Abuse Reduction Act(「特許濫用低減法」)(S.1013)(提出者: John Cornyn 上院議員、提出日: 2013年5月22日)
- (4) SHIELD法案(H.R.845)(提出者: Defazio および Chaffetz 両下院議員、提出日: 2013年2月27日)
- (5) Innovation Act(「特許訴訟悪用抑止法」)(H.R.3309)(提出者: Bob Goodlatte 下院議員、提出日: 2013年10月23日)
- (6) Patent Litigation Integrity Act(S.1612)(提出者: Orrin Hatch 上院議員、提出日: 2013年10月30日)

参考 URL

(1)“White House Task Force on High-Tech Patent Issues”

<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues>

(2)“Patent Assertion and U.S. Innovation”

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf

以上