

連邦最高裁、差し止めに係る eBay 事件の審理開始
～ NY Times 紙社説は、自動的差止命令、及び、
USPTO の安易な特許付与を批判～

2006 年 3 月 30 日
JETRO NY 澤井、中山

3 月 29 日、米連邦最高裁は、先週の LabCorp v. Metabolite Laboratories 事件に続き、eBay v. MercExchange 事件(以下 eBay 事件)の口頭弁論に着手。二週連続の特許訴訟審理であり、ロバーツ新長官の特許訴訟への高い関心を示すもの。The New York Times 紙(以下 NYT 紙)も、審理前日の 28 日に社説として取り上げるなど、米ブレスの関心も高いところ。

1. eBay 事件の概要

米オンラインオークション大手 eBay 社の「Buy it now 機能」に対する特許侵害訴訟。地裁は、特許保有会社 MercExchange 社の特許を eBay 社が侵害したと認定し、eBay 社に対し損害賠償を課すも、差止命令は発令せず。これに対し、控訴審である CAFC は、公益保護が求められる場合を除き、原則として、特許侵害が認められた場合、自動的に差止命令を発令しなければならないとの従前の原則論に立ち、差止命令を行ってきた。

昨年来の特許改革法案(Patent Reform Act)の争点の一つである「差止命令の制限」規定の是非は、こうした CAFC の原則論を背景とするもの。なお、かかる CAFC 判決に対する今般の上告審の行方が、今後の改革法案審議にも影響を与えるというのが有識者における通説。

2. 28 日付 NYT 紙の社説

最高裁審理の前日にあたる 28 日、NYT 紙は、eBay 事件を社説として取り上げており、その概要は以下の通り。

「裁判所は、エクイティの法理に従い差止命令を発令しても良い(may)」と特許法が定める以上、裁判所には差止発令に対する裁量権があり、MercExchange 社は差し止めを勝ち取るべきではない。

米国特許商標庁(USPTO)は、安易に特許を付与しすぎる。加えて、こうした特許により、差止さえも勝ち取るとすれば、特許権者にとって「たなぼた」(windfall)を生むこととなる。

こうした状況は、インターネットや科学技術の進歩を阻害する。

3. 最高裁口頭弁論の概要

29日の最高裁審理における口頭弁論の概要は以下の通り。

(1) eBay社代理人証言

eBay社代理人は、裁判所により自動的に発令される終局的差止命令は、一種の脅しとして機能。特許保有会社が、先に和解されたブラックベリー事件のように多額の和解金を獲得しうる土壌を作るもの。加えて、侵害認定を勝ち取るべく、テキサス州マーシャルなどに見られる特許権者優位の裁判所ヘトロール達を走らせるものとして、差止命令を発令したCAFC判決は覆されるべきものと証言した。

これに対し、ロバーツ長官及びブレーヤ判事は、(地裁判決の基礎となる)特許権者自身がその特許を実施しているか否かを根拠に、差止発令の可否を判断することの法的な是非をより審議すべきとの意見を表明した。

スカリア判事は、他の多くの判事と同様、eBay社代理人の発言に懐疑的であり、排他権は財産権の真髄であり、今日の議論は「私の財産を返して」というものであると発言した。

ギンスバーク判事は、地裁に差止命令の可否に関する裁量があるとしても、その上級審であるCAFCには、地裁毎の不均質な判断を是正する責任があると発言。加えて、損害賠償のみで特許権者を救済した場合には、単なる強制実施権と変わりがないと指摘した。

ロバーツ長官は、地裁の判断は、ビジネス方法特許は、ともすれば問題を多く含むものとの予断によって成されたものと指摘した上、投機家(speculator)であるか否か(いわゆるトロールであるのか否か)を如何に線引きし得るのかと問題提起した。

(2) 政府代理人証言

政府代理人は、MercExchange社に沿った発言を行い、差止発令を行わずにいた地裁判決を批判した。

これに対し、ロバーツ長官より、MercExchange社保有の特許の有効性について、USPTOによる再審査の現状が質された。政府代理人によれば、USPTOでは未だ最終的な判断は行っていないが、予備審査段階では非自明性(進歩性)の観点から無効の蓋然性が高いとの見方をしていると回答。但し、今般の最高裁審理による差止発令の可否の判断には、本特許のUSPTOによる再審査の結果を勘案すべきものではないと指摘した。

(3) MercExchange 社代理人証言

MercExchange 社代理人は、差止命令は、侵害認定により、レアケースを除き自動的に発令されるべきものであると発言した。

また、ロバーツ長官のUSPTOによる再審査に関する質問に対しても、USPTOの再審査の結果は、本審理に考慮されるべきではないと回答。加えて、eBayの侵害は故意である上、eBay社のエンジニアは、MercExchange社保有の当該特許を利用し、今日、低コストにより改良発明を行っていると批判した。

スティーブンス判事は、CAFCによる本件差止命令の要件の内容や厳格性を、従前の他の事案に係る差止め命令と比較しつつ、検討すべきと発言した。

(了)