

上院司法委員会知財小委員会
「付与後異議と訴訟改革」に関する公聴会開催

2006年5月24日
JETRO NY 澤井

本日、上院司法委員会知的財産小委員会(委員長ハッチ議員)は、「付与後異議と訴訟改革」と題し、公聴会を開催した。特許制度改革に関する上院公聴会は、昨年7月以来、実に10ヶ月ぶりの開催であり注目される。訴訟改革に関心の高い、IT業界、製薬業界、個人発明家、金融業界を代表する証人(他に大学教授)が出廷し、バランスをとった構成。

各証人により、付与後異議申立制度の導入に対する概ねの賛同は得られたが、具体的な制度設計として、依然として、異議申立期間を争点とするなど、IT業界と製薬業界との溝は埋まっていないとの印象。他方、先のeBay事件に係る最高裁判決に対し、IT業界のみならず、製薬業界出身の証人も、これを支持した点が、今後の法案審議に向け注目される。詳細は、以下の通り。

1. 証人¹

- ・ Mr. Mark Chandler, Senior Vice President and General Counsel, Cisco Systems, Inc
- ・ Mr. Philip S. Johnson, Chief Patent Counsel, Johnson & Johnson.
- ・ Mr. Nathan P. Myhrvold, Chief Executive Officer, Intellectual Ventures
- ・ Mr. John R. Thomas, Professor of Law, Georgetown University Law Center
- ・ Mr. Andrew Cadel, Managing Director, Associate General Counsel and Chief Intellectual Property Counsel. JP Morgan Chase.

2. Hatch 委員長(共)開会時所見

ハッチ委員長は、特許の有効性を争う上で、以下の3つの観点から、付与後異議申立制度の導入が効率的かつ有効であると強調した。

特許を扱う上で、裁判所より特許庁の方がより素養がある(is better equipped)。低コスト(inexpensive)による異議(challenge)の機会創出は、特許の質を高める。現行制度は、異議を申し立てる側(challenger)に過度の負担を強いている。

¹ 各証人による議場配付資料は、下記参照。

Mr. Mark Chandler:http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=1911&wit_id=5366

Mr. Philip S. Johnson :http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=1911&wit_id=5367

Mr. Nathan P. Myhrvold :http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=1911&wit_id=5368

Mr. John R. Thomas :http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=1911&wit_id=5369

Mr. Andrew Cadel :http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=1911&wit_id=5370

3. 証人陳述要旨

(1) Mr. Mark Chandler, Senior Vice President and General Counsel, Cisco Systems, Inc

当社(シスコ社)の価値の多くは知的財産により成り立つ。2500 件もの特許権を持つ同社としては、公正な訴訟システムこそが重要であり、原告に徒に有利な現行の特許訴訟システムは破綻していると考える。

付与後異議申立制度は、こうした現行の訴訟システムの改善に寄与。

その申立期間として、「第一の窓」(特許付与後の一定期間)だけでは不十分。「第二の窓」(特許権者からの侵害警告後の一定期間)が必要。特許権者は、特許権との関連が少ない場合であっても侵害を提起する場合もあり、「第一の窓」だけでは、企業として監視が困難なため。

(2) Mr. Philip S. Johnson, Chief Patent Counsel, Johnson & Johnson.

当社(ジョンソン & ジョンソン社)は、米国内で 55,000 人を雇用し、06 年の研究開発投資額が 63 億ドルもの研究開発型企業。特許訴訟の多くは、競合企業又はその蓋然性の高い企業との間でなされるもの(非製造業との訴訟が少ないことを強調する意)。

「第二の窓」は、特許権者にひどく不公平。広い特許の取得を阻害し、破壊的(disruptive)であり、高コストなもの。何よりエンフォースメントを徒に遅らせる。

先に、同社を含む 39 社により、Coalition Print を提案したが、同提案において、9 ヶ月の「第一の窓」にのみ限定したところ。これさえも妥協の産物(trade-off)。

(3) Mr. Nathan P. Myhrvold, Chief Executive Officer, Intellectual Ventures

個人発明家を代表して指摘。当社(インテレクチュアル・ベンチャーズ社²)として、特許制度改革に積極的な 4 つの大企業を調査したところ、93~05 年の間に、これら企業は特許訴訟に 37 億ドルを費やすのみ。この間の 1.4 兆ドルの四企業による歳入を思えば取るに足らない額。これは、現行制度がうまく機能している証。

行政上の特許取消処分の代替策として、特別特許裁判所(special patent courts)の創設を提案。

(4) Mr. John R. Thomas, Professor of Law, Georgetown University Law Center

² Intellectual Ventures社は、Newsweek記事によると、マイクロソフト、インテル、ソニー、ノキアといったハイテク大企業から 3 億 5,000 万ドルに上る投資を受け、そのほかにも、グーグル、Eベイという新興ハイテク企業からも投資を受けている。この投資を利用して、Intellectual Ventures社はめぼしい特許を大量購入している模様。創業者のMyhrvold氏とJung氏はマイクロソフト社出身。

異議申立期間に制限を課すことの正当性を指摘。欧州特許制度における、異議申立の時期的制限は、権利の安定化と特許権者の負担軽減に寄与。

「第二の窓」の設定は、「第一の窓」の設定を無意味なものとする。「第二の窓」に、「有効性の推定 (presumption of validity)」³を課すことにより、「第一の窓」の利用を促すことも一案。

- (5) Mr. Andrew Cadel, Managing Director, Associate General Counsel and Chief Intellectual Property Counsel. JP Morgan Chase.

金融業界は、特許のクオリティと訴訟問題に関心。当社 (JP モルガン・チェイス社) は、特許商標庁が 21 世紀戦略計画で提唱した異議申立制度を支持。

ただし、金融業界には、「第一の窓」のみで全ての特許権を監視するだけの基盤はない。よって、同社としては、12ヶ月の「第一の窓」とともに、6ヶ月の「第二の窓」の設定を望む。

4. 質疑応答

- (1) (Hatch 委員長より、第一の窓だけでは不十分とする論拠を問われたのに対し、) Chandler 氏は、何万もの特許権により侵害が提起されるところ、中には全く無関係と思われるものもある。こうしたものまで調査することは不可能と回答。これに対し、Johnson 氏は、申立期間は 9ヶ月もあれば十分と反論。Cadel 氏は、金融業界は、関連する特許を監視してはいるが、いかなる特許により侵害が提起されるかを予測することは困難、このため「第二の窓」は有効と回答。
- (2) (Hatch 委員長より、「第二の窓」の何が問題かとの問いに対し、) Johnson 氏は、「第一の窓」が利用されず、) 瑕疵ある特許 (bad patents) を長期間放置することとなると回答。これに対し、Cadel 氏は、「第二の窓」利用に際しての挙証責任を高めさえすれば、「第一の窓」の利用を促すこととなると反論。
- (3) (Hatch 委員長より、先の最高裁の eBay 判決に対する各証人のコメントが求められたところ、) Cadel 氏、Thomas 氏、Johnson 氏は、同判決を支持。Thomas 氏は、多くのビジネスが、これまで通り (as usual) である一方、ポジティブな効果のみを享受できると評価。また、Johnson 氏は、最高裁判決の四要素試験⁴を支持すると回答 (注: 製薬会社所属の Johnson 氏のかかる肯定的な発言は意義のあるところ)。Myhrvold 氏は、同判決に対し否定的な見解を示す。

(了)

³ 「有効性の推定 (presumption of validity)」については、[米国特許法](#)282 条参照。

⁴ 2006 年 5 月 15 日付け知財ニュース「eBay 事件、連邦最高裁判決、CAFC 判決を破棄し差し戻し」を参照。