

上院司法委「特許改革法案 2009」に関する公聴会を開催  
ー損害賠償額算定条項の議論に終始、全件公開制度の是非について議論なしー

2009年3月10日  
JETRO NY 中楨

本日午前、上院司法委員会(委員長Leahy議員(民、バーモント))は、先週上程された<sup>1</sup>「特許改革法案 2009(S515)<sup>2</sup>」に関して、「第 111 回議会における特許制度改革：法案と近年の判決(Patent Reform in the 111th Congress: Legislation and Recent Court Decisions)」と題した公聴会を開催した<sup>3</sup>。公聴会は、IT・ハイテク業界、医療・医薬品業界、学界等から参考人を招いて開催されたが、争点は損害賠償額算定条項に終始。今次法案において削除された全件公開制度の是非については議論されず、また昨今の経済状況から雇用及び景気の回復につなげた議論が多かったことも印象的。Leahy委員長は、グローバル経済における米国の競争力を維持するためにも特許制度改革が必要であり、50年前の制度を維持し続けるべきではない、と公聴会を結んだ。

1. 参考人(6名)

Steven R. Appleton  
Chairman and CEO, Micron Technology, Inc

Philip S. Johnson  
Chief Intellectual Property Counsel, Johnson & Johnson

David J. Kappos  
Vice President and Assistant General Counsel  
International Business Machines Corporation

Taraneh Maghame  
Vice President, Tessera, Inc.

Herbert C. Wamsley  
Executive Director, Intellectual Property Owners Association

Mark A. Lemley  
William H. Neukom Professor of Law, Stanford Law School

<sup>1</sup> 2009年3月3日付知財ニュース「特許改革法案 2009」が第 111 議会へ上程される」を参照

<sup>2</sup> <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:s515>:

<sup>3</sup> 公聴会の様子は上院司法委員会のサイトにて視聴可 <http://judiciary.senate.gov/hearings/hearing.cfm?id=3701>

## 2. 各議員冒頭挨拶

### (1) Leahy 委員長

昨年は、模倣品・海賊版などの問題に対応するために、超党派で数多くの議員が協力し、PRO-IP を成立させることができた。今年は、特許制度の現代化に取り組む。先週、Hatch 議員、下院司法委員会の Conyers 委員長、Smith ランキング委員らとともに「特許制度改革法案 2009 (Patent Reform Act of 2009: S515、HR1260)」を提出した。経済が低迷期にある今こそ、質の低い特許の蔓延を防ぐために特許制度改革が必要。この法案は米国経済の復興に貢献できる。これは 21 世紀に相応しい特許制度を確立するための党派を超えた試みである。

### (2) Specter 議員(共、ペンシルバニア、司法委ランキング委員)

Leahy 委員長と Hatch 議員による制度改革に対するリーダーシップに感謝。IP 及びイノベーションは米国にとって非常に重要なものであり、特許制度の現代化は誰もが強く望んでいる。先の会期においても、議会は制度改革に取り組んだが、損害賠償における合意が見出せなかったために法案成立には至らなかった。ハイテク業界においては、EMV (Entire Market Value) ルールに基づく損害賠償額の算定は望ましくなく、Apportionment に基づく算出法を求めている一方で、製薬業界や製造業界はこれに懸念を示している。異なる業界の事情を乗り越えた適切な法案を策定するためにも、時間をかけることが重要である。結論を急ぎすぎて廃案となった先の会期と同じ過ちを繰り返してはいけない。

### (3) Hatch 議員(共、ユタ)

3 会期目の試みとなる特許制度改革が今度こそ成功することを期待している。今日は多様な見解を聴取し、今後の取り組みに反映させていきたい。

## 3. 各参考人の意見陳述

### (1) Appleton 氏 (Micron Technology 社)<sup>4</sup>

Micron 社のようなハイテク・イノベーション企業にとって特許は重要であり、特許制度を改善するこの法案を強く支持している。現行制度は侵害訴訟を助長し、結果としてイノベーションを阻害している。過去 20~30 年間に於いて技術は飛躍的に進展するとともに複雑さを増した。例えば 1 つのマイクロチップに何百・何千件の特許が含まれているように、現在は 50 年前に米国の特許制度が改革されたときには想像もされなかった技術が普及している。

特許制度に関する最も深刻な問題は、EMV ルールに基づいて算出される損害賠償額である。ハイテク業界では、訴訟の原告の大半は、自社製品を開発しない NPE (Non Practicing Entity) であるが、NPE がたやすく多額の損害賠償を獲得できる現

<sup>4</sup> Micron 社及び、Coalition for Patent Fairness を代表しての証言

状制度は間違っている。特許保有者と特許技術を利用する側のバランスを取り直すことが必要だ。

特許は雇用にも影響を与える。例えば、昨年 Micron 社は訴訟に 3,000 万ドル以上を費やした。もし訴訟費用を R&D に充てることができたのならば、何百件もの雇用を創出できたであろう。議会はこの法案を成立させるべきである。

#### (2) Johnson氏 (Johnson & Johnson社)<sup>5</sup>

特許制度改革が雇用に重大な影響を与えるという見解には賛成する。Johnson & Johnson 社だけでも少なくとも 6 万件もの雇用が特許制度によって支えられている。今後も R&D に投資し、研究者などの雇用を支えるには、強固な特許制度を確立することが必要である。

今後の米国経済のためにも、特許制度を強化することは重要である。具体的には、再審査制度を改善する、国際調和を促進する、USPTO へのリソースを増加させるといった施策が挙げられる。今次法案に盛り込まれているアプローチは特許制度の強化にはつながらない。特に損害賠償については、現行のジョージア・パシフィック基準でも、原告が製品開発を行っているかどうかを考慮するようになっており、法律を改正する必要はない。特許の価値を下げることはすべきでない。

#### (3) Kappos 氏 (IBM 社)

IBM 社はこの法案を支持している。ハイテク業界のように、1 つの製品が多数の特許によって支えられている一方で、製薬業界のように単独の特許が多大な価値を持つこともある。特許制度は、これら全ての業界の損益のバランスを取るものであるべきだ。現行制度の一番の問題は質の低い特許が蔓延していることであり、質の向上を目指す法案の取り組みは歓迎するべきものである。また、損害賠償に関しては、現行制度には不確定要素が多すぎるのが問題である。近年最高裁による Quanta 判決によって、「不可欠な要素 (essential feature)」を重視した損害賠償命令が出されたことは好ましいことだ。

訴訟が起こると、社内研究者は社外弁護士に対して技術情報を提供しなければならず、本来の研究職に専念する時間が削られている。特許制度改革は米国経済およびイノベーションのために必須である。

#### (4) Maghame 氏 (Tessera 社)

Tessera 社のような中小企業におけるイノベーション創出は大企業よりも活発である。また、米国における雇用の 80% は中小企業によるものであるように、米国経済にとって中小企業は欠かすことができない。特許が確実に保護されなければこれらの中小企業は存続することができなくなるため、この法案には反対している。特に損害賠償の条項には大きな懸念がある。過大な損害賠償が訴訟を助長しているというが、損害賠償は侵害が成立してから算出されるものであり、損害賠償額自体が訴訟の数に影響

<sup>5</sup> Johnson & Johnson 社及び、Coalition for 21st Century Patent Reform を代表しての証言

を与えるという議論は誤りである。また、過大な損害賠償額を裏付けるデータも存在しないのが現状である。米国経済は特許制度によって支えられており、これを揺るがすことは米国経済にも多大な損失を与えることになる。

特許制度を改善し、米国経済を復興させるには USPTO への取り組みが必要である。USPTO が改善されることで特許の質に関する問題も是正されるはずだ。

#### (5) Wamsley 氏 (IPO)

IT、製薬、バイオ業界は米国にとって最も重要であるが、製造業界も等しく重要な産業である。この法案はハイテク業界やバイオ業界だけでなく、製造業界にも恩恵をもたらすものであり、歓迎している。先願主義への移行や付与後異議申立制度の強化、裁判管轄に関する条項など、法案の大半を支持する一方で、中間上訴や USPTO における規則制定権限などの条項には懸念がある。また、不公正行為についても是正が必要であるが、これは今後対応される予定であると理解している。

#### (6) Lemley 氏 (スタンフォード大学)

米国経済が低迷期にあっても、訴訟ビジネスは活発である。侵害訴訟においては原告に有利な判決が出ることが多い。問題は特許法そのものではなく、特許法の解釈にあるが、近年の判決によって法律の解釈に関する問題は徐々に改善されている。残された問題は損害賠償である。裁判所は発明に対する損害賠償額を特定することができていない。現在使われているジョージア・パシフィック基準は、提示する情報によって結果を操作できてしまうという課題がある。特許の価値を下げることにもちろん反対するが、特許の貢献度を適切に反映した損害賠償額が算出されることが重要である。EMV ルールは逸失利益 (lost profit) に適用する分には問題ないが、製品を販売していない NPE に対して EMV ルールを使うことは適切ではない。妥当なロイヤルティーを算出するのであれば、当該特許による製品価値への貢献度を反映させるべき。損害賠償額算定以外の条項では、先願主義への移行や付与後異議申立は支持している。中間上訴は訴訟の進行が遅れることを懸念している。

### 4. 主な質疑応答

#### 雇用・イノベーションに与える影響

Leahy 委員長

特許制度が雇用に与える影響には具体的にはどのようなものがあるのか。

Appleton 氏

訴訟にかかる資金を R&D や製造に充てることで雇用を保持・創出することが可能となる。

Kappos 氏

改革によって IBM 社の価値は向上すると考えている。訴訟が減ることで、これまで訴訟に充てていた資金をイノベーション創出に回せるほかに、社内研究者も、訴訟での抗弁のための支援ではなく、本来の研究開発に専念することができる。

Klobuchar 議員(民、ミネソタ)

現在の経済停滞はこの法案を巡る議論に対してどのような影響を与えているのか。

Appleton 氏

企業はコストを見直すようになり、訴訟コストが経営に及ぼす打撃を強く認識するようになった。

Johnson 氏

特許制度はこれまで雇用の創出に貢献してきた。特許制度や訴訟制度の効率を見直すことは重要であるが、特許制度を根本から変えることは雇用にも悪影響を与える。また、損害賠償額が下がることで、中国やインドなどの諸外国による侵害を助長するとの指摘もある。

Whitehouse 議員(民、ロードアイランド)

この法案は、技術業界におけるイノベーションにどのような影響を与えるか。

Appleton 氏

訴訟にかかるコストを R&D に充てることができる。

Kappos 氏

制度を明確化することで、特許及びイノベーションの価値が上がると考える。社内研究者も研究活動に専念できるようになるだろう。

### 損害賠償額算定

Leahy 委員長

損害賠償については賛否両論あるが、最善策はあるか。

Lemley 氏

裁判所での審理では、侵害の対象となった 1 つの特許のみに関する議論が展開されるため、陪審員は当該特許が含まれる製品に他の特許も関与していることを見過ぎがちである。損害賠償算定の際には、他の特許に関する情報も考慮するようにならない。

Specter 議員

この法案において、不公正行為や裁判管轄、第 2 の窓などについては妥協点が見出せる見込みが強い。問題は損害賠償である。損害賠償についてはどのような表現を用いることが望ましいか。

Appleton 氏

「貢献の価値 (value of contribution)」を反映することが望ましい。

Johnson 氏

損害賠償は、「侵害対象となった特許を用いずに作られた類似製品と比較した場合の、発明の貢献の価値」に基づいて算出されるべきである。「当該特許によって向上した価値 (value increased)」とも言える。

Kappos 氏

「不可欠な要素」を重視するべきである。また、損害賠償額算定については、(陪審員による算出プロセスを監督する)ゲートキーピング機能を備えることが望ましい。

Maghame 氏

「不可欠な要素」という表現を取り入れることには反対する。判事による陪審員への指導を含めたゲートキーピング機能は有効であると考えている。

Wamsley 氏

1つの表現で全てを解決することはできないが、特に「不可欠な要素」には疑問を感じる。まずは「発明」の定義から明確にする必要がある。

Lemley 氏

「実際に貢献した価値 (value actually contributed)」と「EMV ルールは逸失利益のみに適用 (EMV applies only for lost profit)」との表現が重要だ。

Feinstein 議員 (民、カリフォルニア)

ハイテク企業は、パテントトロールによる訴訟制度の乱用に懸念を抱いている一方で、製薬・バイオ業界や大学、中小企業は、特許の価値が下がることに反対している。これらの見解の相違を解決することはできないのか。ゲートキーピング機能により、判事が陪審員に対してジョージア・パシフィック基準のどれを考慮すべきかを指導することで上手くいくのか。

Appleton 氏

特許保有者が正当な補償を得ることについては反対していない。特許の価値が適切に反映されることが重要である。ゲートキーピング機能は有効なアプローチであると考えている (Johnson 氏、Kappos 氏及び Maghame 氏同意)。

Wamsley 氏

ゲートキーピング機能は全業界が支持すると考える。しかし、これだけでは十分ではない。

Lemley 氏

ゲートキーピング機能は重要であるが、損害賠償の課題を解決するには更なる取り組みが必要である。

Hatch 議員

Quanta 判決は消尽論に関するものであるため、損害賠償の算定には関係ないとの見方があるが、どう考えるか。

Johnson 氏

「不可欠な要素」に基づくアプローチは、特許の一部に対してのみ補償するため、結果として発明の価値を下げることになる。「発明」の定義を揺るがすことは得策ではない。

Kyl 議員 (共、アリゾナ)

Quanta 判決は損害賠償の算定には関係ないとの指摘があるが、このほかの判決で、「不可欠な要素」が損害賠償算定に使われた事例はあるのか。

Kappos 氏

Quanta 判決は消尽論が争点となったが、消尽論は損害賠償の算定に影響を与えるものである。数日前にも CAFC で、特許クレームの一部に着目した判決が出されている。

Kyl 議員

ジョージア・パシフィック基準を用いて損害賠償額を算定した判決事例は数多くある。「不可欠な要素」を用いるようになったとすると、ジョージア・パシフィック基準はどうなるのか。

Johnson 氏

ジョージア・パシフィック基準に好影響は与えないであろう。ジョージア・パシフィック基準は、複雑な現実の状況に対応することが出来ている。

Kappos 氏

「不可欠な要素」はジョージア・パシフィック基準と矛盾するものではない。

Wamsley 氏

「不可欠な要素」については賛否両論がある。また、ジョージア・パシフィック基準を成文化することは好ましくない。

Lemley 氏

「不可欠な要素」が機能するかについては判断が難しい。ジョージア・パシフィック基準のリストのみを陪審員に与え、何も説明しないことは問題であることは確かだ。

Kyl 議員

「不可欠な要素」を適用することは、中小企業やベンチャー企業にどのような影響を与えるか。

Maghame 氏

特許の価値を下げることになるので好ましくない。判事の指導のもとにジョージア・パシフィック基準を活用することが望ましい。

Feinstein 議員

少数の分子を操作しただけで、患者の生活の質に大きな向上が見られるような発明もあれば、車両のワイパーのように、単独では大きな変化は起こらない発明もある。この相違にどのように対応すべきか。

Johnson 氏

個々の発明や技術に着目し、その経済価値を適切に反映させるべきである。

Maghame 氏

損害賠償の算出には柔軟性が必要であると考えます。また、訴訟コストと雇用に関する指摘があったが、損害賠償に Apportionment を導入することが雇用に及ぼす悪影響を論じた報告書もある。

## USPTOの財政難

Hatch 議員

USPTO は深刻な財政難に陥っており、2009 年度には最大 1 億ドルもの損失を計上するとも言われている。料金ダイバージョンを廃止することはもちろんであるが、ほかに出来ることはあるか。

Wamsley 氏

経済が低迷しているため産業界への影響は懸念されるが、手数料等を値上げすることも 1 つの手段である。しかし、手数料の値上げは USPTO ではなく、議会によって決定されるべきである。

### 裁判管轄

Klobuchar 議員

CAFC における判決で裁判管轄の問題が改善に向かっているとの指摘があるが、法案でも対応する必要はあるのか。

Kappos 氏

判決は歓迎しているが、問題の解決には法律改正による後押しが必要だ。

## 5. 結び

Leahy 委員長より、50 年前の制度を維持し続けるべきではない。グローバル経済において米国の競争力を維持するためにも、特許制度を改革することが必要。また、この法案には直接関係しないが、海外諸国において米国の IP が保護されていないことは大きな懸念材料であり、この課題についても引き続き取り組んでいきたい、と結んだ。

(了)