

下院司法委「特許改革法案 2009」に関する公聴会を開催

2009年4月30日
JETRO NY 中楨、横田

本日、下院司法委員会(委員長Conyers議員(民、ミシガン))は、3月3日に上程された¹「特許改革法案 2009(HR1260)²」に関する公聴会を開催した。

今111議会では、上院での法案審議が先行し、4月2日には上院法案(S515)³に幅広い修正を加えた上で上院司法委員会を既に通過しているところ⁴、下院でのアクションがいつ頃になるのか関係者の関心を集めていた。なお、今議会では、下院司法委員会に知的財産関連の案件を取り扱う小委員会を設けていないため、下院での法案審議は司法委員会の本委員会から開始される⁵。

公聴会は、IT・ハイテク業界、医療・医薬品業界、学界の代表者に加えて、ベンチャーキャピタル、ライセンス活用型の中小企業といった様々な立場のプレーヤーを招いて開催された。

Conyers 委員長の言によれば、下院司法委員会は上院司法委員会での修正とは一線を画して特許制度改革法案を検討するとのことであり、今後の動向が注目される。

1. 参考人(7名)

David Simon 氏
Chief Patent Counsel, Intel, Inc

Phillip S. Johnson 氏
Chief Intellectual Property Counsel, Johnson & Johnson

John R. Thomas 氏
Professor, Georgetown University Law School

Jack W. Lasersohn 氏
Partner, Vertical Group

Dean Kamen 氏
Inventor, DEKA Research and Development Inc

¹ 090303【米国 IP 情報】「特許改革法案 2009」が第 111 議会へ上程される 参照

² <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:h1260>:

³ http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:s515rs.txt.pdf

⁴ 090402【米国 IP 情報】特許改革法案(S515)、上院司法委員会を通過一損害賠償規定等に修正あり。全件公開原則は削除されたまま一 参照

⁵ 090128【米国 IP 情報】米国 111 議会、上下両院の司法委員会の体制決定～委員長、ランキング委員に変動はなし、両院とも知財関連小委員会は設けず～ 参照

Mark Chandler 氏
Senior Vice President, Cisco

Bernard Cassidy 氏
Senior Vice President and General Counsel, Tessera Inc.

2. 各議員冒頭挨拶(主な発言のみ)

(1) Conyers 委員長

現在の経済停滞を考えると、景気回復のためにも特許制度改革が必要であるといえる。上院司法委員会を通過した法案では数々の妥協が行われたが、下院司法委員会は上院司法委員会での修正とは一線を画して特許制度改革法案を検討する予定である。先願主義の導入については、個人発明家を守るためのグレースピリオドを取り入れているが、諸外国にも同様の制度の導入を求める予定である。USPTOには数々の課題があるが、まずはUSPTO長官が任命されることが先決である。不正行為については上院の Hatch 議員(共、ユタ)とも協力して取り組みたい。

(2) Smith 議員(共、テキサス、ランキング委員)

特許の質を向上させ、諸外国の制度との調和を図るためにも、特許制度改革は必要である。米国経済の繁栄に知的財産が果たす役割は大きく、金融、自動車、バイオ、製薬など多様な業界の成功は特許にかかっている。上院司法委員会では修正された法案には、損害賠償や裁判所管轄の条項などに懸念があり、下院での現在の法案のほうが優れていると考える。

(3) Berman 議員(民、カリフォルニア)

議会では、過去6~7年間にわたって特許制度改革への取り組みが行われてきた。特許はイノベーションを促進し、発明を保護するために不可欠であるが、近年では質に問題のある特許がイノベーションを阻害する結果となっている。特に、クレーム範囲の広すぎる特許の侵害に対する損害賠償額の算定法には問題があり、訴訟コストを避けるために和解に応じる企業も多い。また、USPTOに対しては、健全に機能できるシステムを確立するとともに、そのようなシステムを維持するための十分な予算を確保することが重要である。

(4) Goodlatte 議員(共、バージニア)

議会は長年にわたって特許制度の現代化に取り組んできた。米国が世界のリーダーの地位を保つには、特許制度が健全に機能している必要があるが、実際には現代の複雑な経済状況に制度が追いついていない。特に、税金対策が特許化されていることには深い懸念を持っている。この問題については特許改革法案では対応されていないので、新たな法案を提出する予定だ。

3. 各参考人の意見陳述

(1) David Simon 氏 (Intel 社)

技術が複雑化するに従って特許審査の負担も高くなっている。また、特許出願件数も増加し続けているにもかかわらず、USPTO では全ての出願を適切に審査するだけのリソースがなく、結果として質に問題のある特許が発行されている。

(2) Phillip S. Johnson 氏 (Johnson & Johnson 社)

米国経済を刺激し、イノベーションを促進し、更には雇用を創出するためにも特許制度改革は必要である。Johnson & Johnson 社は年間約 75 億ドルを R&D に投資しているが、これにより、少なくとも 6 万、多く見積もった場合は 18 万もの雇用が同社の研究資金および特許制度によって支えられていることになる。イノベーションは R&D から生まれることを認識し、R&D 投資を保護することを目的とした特許制度の強化を行うことが重要である。具体的には、①特許再審査制度を改善する、②国際調和を促進する、③USPTO へのリソースを増加させるといった対応が考えられる。法案はこれらの問題に対応しようとしているが、まだ改善の余地がある。

(3) John R. Thomas 氏 (Georgetown 大学ロースクール教授)

損害賠償額の算定については、現在使われているジョージア・パシフィック基準の適用方法に関するガイダンスがないため、妥当なロイヤルティーを算出するための明確な基準がないのが現状。「仮想的交渉 (Hypothetical Negotiation)」にも欠陥があり、結果として損害賠償額が予測不可能であることが問題である。ジョージア・パシフィック基準による仮想的交渉を、実際の意思決定プロセスに即したプロセスに置き換えるなど、合理的かつ予測可能性の高い制度を確立することが重要。

(4) Jack W. Lasersohn 氏 (Vertical Group 社)

ベンチャー企業の成功には特許が確実に保護される制度が不可欠となっている。損害賠償額の算定に関する改正が議論されているが、ベンチャーキャピタル (VC) は、損害賠償額には発明に対する経済的な価値、すなわち市場価値が反映されるべきであると考えており、現行の制度に問題はないと認識している。損害賠償額を制限することは経済を更に停滞させる恐れがある。また、付与後異議申立制度は、大企業が中小企業のビジネスを妨害するために乱用される懸念がある。

(5) Dean Kamen 氏 (発明家、DEKA Research & Development 社)

DEKA Research & Development 社 (以下 DEKA 社) では製品の製造・販売を行っていないため、同社のビジネスをパテントロールに分類する見方もある。DEKA 社は、私個人による発明 (Segway に代表される) に基づいて設立され、一時は製品の製造や販売も行っていった。しかし、製造や販売にリソースを費やすのではなく、R&D に専

念したほうがよいと考え、製造・販売機能を売却して現在の経営体制を敷いている。発明をライセンスするほうがコスト効率が良い。DEKA 社の事業にとって特許は不可欠である。特許がなければ、同社で生まれた発明を社会に普及させることはできなくなる。

(6) Mark Chandler 氏 (Cisco 社)

イノベーションを促進するには強固な特許制度が不可欠である。Cisco 社でも R&D に年間 50 億ドルを費やし、1 万 4 千人ものエンジニアを米国内で雇用している。特許侵害では、特許の所有者は公正な補償を受け取るべきと考えているが、法外な損害賠償額が認められてしまう現状は問題。大手ハイテク企業に対してロイヤルティーの支払いを求めた書簡の数は、過去 4 年間に於いて 650%も増加しており、訴訟件数も 2 倍に増えた。また、過去 5 年間では、フランス、ドイツ、オーストラリア、イスラエルなどの諸外国の特許保有者が米国企業を提訴するという現象も起きている。米国におけるイノベーション活動を維持し、雇用を保護するためにも、損害賠償制度は改正されるべき。

(7) Bernard Cassidy 氏 (Tessera 社)

革新的な技術を開発し、他社に技術移転することをビジネスモデルとする Tessera 社にとって、法案における損害賠償額算定の条項はもちろんであるが、再審査制度及び付与後異議申立制度も懸念材料となっている。再審査制度は、特許保有者とユーザーのバランスを取るという理念に基づいてはいるものの、実際には制度が乱用されている。特許ユーザーが再審査を申請することは容易であり、特許保有者は長期間にわたる再審査において、結果に対する不確実性に直面しなければならない。たとえ 1 度目の再審査で特許の妥当性が証明されても、更なる再審査が請求されることもある。再審査にかかる期間を短縮し、再審査を受けるための要件を厳しくするなどの対応が必要である。

4. 主な質疑応答

損害賠償額の算定

Smith 議員

損害賠償について上院司法委員会では妥協が見出されたが、上院司法委員会の妥協案についてどう考えるか？

Chandler 氏

改正に向けた重要な前進であるが、損害賠償を巡る不確定要素は残る。また、訴訟件数を削減するための取り組みも必要だ。

Simon 氏

技術及び製品が複雑化しているため、製品に含まれている 1 つの技術が他者の特許を侵害していたことが判明しても、その技術を避けて製品を再設計することは困難である。

Johnson 氏

ジョージア・パシフィック基準には、侵害の対象となった特許による製品への貢献に着目するとの基準も含まれている。他のジョージア・パシフィック基準と比較した際のこの基準の重要性はケースによって異なるであろう。

Smith 議員

「法外な損害賠償額が認められている」との主張は誤りであるとの指摘があるが、どう考えるか？

Thomas 氏

額そのものよりも、不確定要素が大きいことが問題である。損害賠償額の算定方法が不明確であるため、算定額に対する憶測が膨らんでしまう。

Jackson Lee 議員(民、テキサス)

損害賠償の算定に割当を導入することは侵害の助長につながるか？

Simon 氏

先に行われた FTC によるヒアリングでも、損害賠償算定にジョージア・パシフィック基準を用いると、基準の適用の仕方によって結果が大きく変わることは指摘されている。高額すぎる損害賠償はイノベーションを阻害する。

Johnson 氏

高額な損害賠償によってイノベーションが阻害されたケースもあれば、損害賠償が十分でないことがイノベーション活動を妨げることもある。算定はケース毎に行われるべきであり、ジョージア・パシフィック基準にはそのための柔軟性がある。

Lasersohn 氏

米国が損害賠償に割当を導入することについて、中国は、中国企業による侵害が容易になると歓迎している。ジョージア・パシフィック基準の適用は複雑であるが、実際のライセンス交渉においても、これらの基準は全て考慮されている。

Jackson Lee 議員

故意侵害による懲罰的賠償(3倍賠償)についてはどう考えるか？

Chandler 氏

意図的に侵害した場合に賠償額を上げることは重要であるが、適切な故意侵害の基準を導入することが重要である。

Cassidy 氏

損害賠償の平均額は約 200 万ドルであり、法外に高いとはいえない。

Chandler 氏

多額の和解金を支払っている企業も多く、法廷で支払われる損害賠償は問題のほんの一部を反映しているに過ぎない。平均的な損害賠償額には問題がないかもしれないが、時折ジャックポットのように法外な額が算定される。企業はこのようリスクを負うことを恐れて和解に応じてしまう。

Coble 議員（共、ノースカロライナ）

損害賠償の条項を変更するとすれば、どのような表現が適切か？

Johnson 氏

上院司法委員会で合意に至った内容が好ましい。

パテントロール(NPE)

Lofgren 議員（民、カリフォルニア）

NPE (Non-Practicing Entity) による訴訟が問題視されているが、NPE でも純粋に R&D を行い、その成果をライセンスする企業もあれば、訴訟をビジネスとしている企業もある。両者の区別をつけるべきなのか？

Simon 氏

両者を区別することは難しい。訴訟にかかるコストが、製品を製造・販売している企業とそうでない企業との間で異なることも、NPE が訴訟を容易に起す要因となっている。

Chandler 氏

ライセンスなどを通して特許に流動性を持たせることは重要である。問題は、訴訟の結果に対する不確定要素が多いことである。特許の価値評価が明確でないことを利用して、多額の損害賠償やロイヤルティーを獲得しようとしている企業がいる。パテントロールは疾病そのものではなく、(不確定要素が多いという疾病による) 症状である。

Kamen 氏

不確定要素は最も深刻な問題である。家を建てようとするときに、家屋の所有権を獲得するのに 5 年間もかかり、更にその所有権が常に脅かされるとしたら、誰も家を建てなくなってしまう。

Sherman 議員（民、カリフォルニア）

特許を取得しても製品開発はせず、他者が同様の発明を行うのを待つだけの個人・機関に対してはどのような対応ができるか？

Johnson 氏

訴訟を目的に特許を集める機関もあるが、どのような理由であれ、特許を取得するために投資をしているのであれば、権利は行使できるべきである。

USPTO関係

Smith 議員

付与後異議申立制度の実施を USPTO に任せても大丈夫か？

Cassidy 氏

USPTO は既に負担過多の状態となっている。新しい制度を実施できるか疑問である。

Kamen 氏

USPTOにおける特許審査の遅れは深刻で、ひどいものでは4年間も審査を待たされているケースもある。これ以上の負担をかける意味はあるのか。

Issa 議員（共、カリフォルニア）

付与後異議申立制度のためのリソースを議会が確保するとしたら、どの機関に投入すべきか？追加予算があればUSPTOでも大丈夫か？

Kamen 氏

どこに投入したとしても意図しない影響が生じることから断定的なことは言えない。しかし、新しい制度を設立するのであれば、最善のリソース・技術・トレーニングを確保すべきである。

Coble 議員

法案には、USPTOにおける料金ダイバージョンを禁止する条項を入れるべきか？

Cassidy 氏

入れるべきである。

ビジネスモデル特許

Sanchez 議員（民、カリフォルニア）

税金対策が特許化されるなど、ビジネス手法における特許の質が問題となっているが、どのような対応が可能か？

Simon 氏

Bilski 判決で是正が始まっているが、ビジネス手法の特許化を制限する場合は注意が必要である。

Johnson 氏

私も Bilski 判決が解決に寄与すると考えている。

Thomas 氏

税金対策だけでなく、マーケティング手法や保険など、多様な分野においてビジネス手法が特許化されている現状を見ると、Bilski 判決のみで問題が解決されるとは考えにくい。法律を改正することで対応できることはある。

Kamen 氏

適切なクレーム範囲を定めるなど特許の質を保つことが重要である。

Cassidy 氏

この問題には、議会ではなく、裁判所に対応できると考える。

（了）