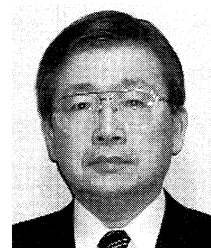




三倍賠償問題と特許情報調査



東京農工大学大学院 技術経営研究科 技術リスクマネジメント専攻 教授 鶴見 隆

情報管理 53(10), 575-578, doi: 10.1241/johokanri.53.575 (http://dx.doi.org/10.1241/johokanri.53.575)

1. 三倍賠償問題とは

米国の企業の間では、「三倍賠償のリスクがあるので、特許調査はしない方が良い」という議論があるという話をよく耳にする。先日、米国企業の傘下にある日本企業の知財担当者の方から、「わが社は米国の親会社の弁護士から、特許情報調査は三倍賠償のリスクを増大するので、注意をするようにと言われております」との話をお聞きした。純然たる日本企業の場合にも、米国で商品・サービスを展開している企業の中には、三倍賠償問題を意識して、かなり特許情報調査に気を配っているという話はよく耳にしている。このように、三倍賠償問題は、特許情報調査活動にとって少なからぬ桎梏しごくとなっていることは間違いない。

ところで、三倍賠償とは何かというと、これは米国特許法第284条に基づくもので、特許権侵害訴訟において、もし侵害被疑者が「故意」に特許権を侵害していたと認められた場合、裁判所は、懲罰的に賠償額を3倍まで増加させることができる、という制度である。1983年のアンダーウォーター事件において、「当事者が他社の特許権を現実知っている場合には、かかる当事者は侵害があるか否かを確かめる相当な注意を尽くす積極的な義務を負う。…かかる積極的な義務の中には、侵害となりうる行為を開始する前に、弁護士から適格なリーガルアドバイスを獲得義務が含まれる」と判示されている¹⁾。したがって、「他社の特許権の存在を知らなければ三倍賠償を

課せられることはないから、特許調査をしない方が良い」という理屈もありうることは確かである。一方、もし企業が、自社の事業に係る他社の特許権を知ってしまった場合には、社内における調査検討の上、侵害しないと判断されたとしても、さらに社外の弁護士から侵害していないとの鑑定書を入手する、という手続きを踏むことが、米国企業はもちろんのこと、米国市場で商品・サービスを提供している諸外国の企業に対して推奨されているリスクマネジメントルールとなっているのである。

三倍賠償という制度は、日本人の感覚から考えるといかにも西部劇的で乱暴なルールであると感じるが、翻って日本においては、他人の特許権を侵害する事業を営み、それが特許権者の知るところとなって、侵害訴訟に訴えられた揚げ句、たとえ訴訟に負けたとしても、せいぜい実施料ベースの損害賠償で済むのだから、何も先んじてライセンス交渉を提起する必要もないのではないか、という議論もありうることを考えれば^{注1)}、米国人のフェアを重んじる精神の帰結として納得できないことではないと言えよう。

2. 国際標準化活動に対する影響

この三倍賠償制度が国際標準化活動に対して大きな影響を及ぼしている。国際標準化活動においてはしばしば、特許の存在が標準化活動の阻害要因として大きな問題になってきた。ホールドアップ問題^{注2)}

はその最たるものである。

ホールドアップ問題を避けるための最善の手段は、国際標準化団体において標準を策定する場合、事前にすべての必須特許を把握しておき、必要に応じて、必須特許からの回避策を講じることであろう。ところが、標準案の検討の段階でホールドアップ問題を解決するために特許情報調査を実施することに対しては、さまざまな反対論があり、いまだ実現に至っていない。筆者等が国際標準化の関係者に確認したところによれば、その理由として下記が挙げられる。

- ①網羅的に必須特許を調査することはそもそも不可能である
- ②実施しようとしても誰が高額の調査費を負担するのか
- ③調査によって、企業戦略が露わになってしまうのは困る
- ④特許情報調査の実施によって、標準を実施した企業の三倍賠償のリスクが増す

筆者等は、これらの問題を解決するための手続きの提案を行ってきた。その概略を図1に示す²⁾。この手順によれば、①～③の問題を解決し、あるいはかなり軽減することが可能である。問題は④であるが、

図1の手続きが三倍賠償のリスクを軽減しうるものであるか否かについて、米国特許法に造詣の深い松本直樹弁護士の見解を仰いだ。その見解の骨子は下記のとおりである²⁾。

「特許調査は、侵害の回避に役立つはずであり、特許侵害での賠償責任等についても、この点の意義こそが重要である。もっとも、加重賠償の可能性を高める場面を想像できないではない。しかし、加重賠償がありうるのは、現在の判例法のもとでは、無謀とされた場合だけであり、そうなる可能性は極めて小さい。そもそも、これをそれ程に重要視するべきではない。ただし、陪審判断による一定のリスクはあるが、そこまで考えても特許調査が有害であるとは思われない。

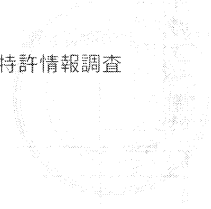
さらに、外部の独立した調査機関が調査をするので、調査中に接して調査機関が非侵害とした特許については、知らずに済む。これは、後に加重賠償の問題が生じる可能性を心配するなら（そもそもその可能性自体が極小だが、さらに）、その回避という点で相応の意味がある」

ここで、現在の判例法とは、2007年にCAFC（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）で出

Step1	エキスパートグループ（EG）の設置
Step2	EGは、外部調査機関に必須特許調査を委託する
Step3	外部調査機関は必須と判定した特許の権利者名をEGに通知する
Step4	EGは、標準化団体に権利者名を通知する
Step5	標準化団体は、通知された権利者に「特許宣言書」の提出を依頼する
Step6	標準化団体は、EGに提出された「特許宣言書」の内容を通知する
Step7	EGは、外部調査機関に、RF、RANDが宣言されなかった特許番号の通知を依頼する
Step8	EGは、通知を受けた特許のうち、明らかに必須でない判定できる特許を除いた特許について、必須判定機関に必須判定を委託する
Step9	EGは、必須判定機関から必須と判定された特許の通知を受け、それを標準化団体に通知する
Step10	標準化団体は、必須特許にカバーされる技術を標準案から除外する

※エキスパートグループは、標準案作成に参加した企業の研究者、特許担当者からなる任意の組織であり、標準化団体には所属しない。
 ※特許宣言書とは、標準に対する必須特許を保有する権利者が、その必須特許をライセンスする際の条件について宣言する文書。ITU（国際電気通信連合）、ISO（国際標準化機構）、IEC（国際電気標準会議）では、以下のいずれかを選択する方式を取っている。
 1号選択 RF条件で許諾する（RF＝実施料フリー）
 2号選択 RAND条件で許諾する（RAND＝合理的で非差別的な条件）
 3号選択 1号、2号のいずれも選択しない。
 ※特許情報調査にかかる費用は、標準案作成に参加した企業から任意で拠出してもらう。場合によっては、パテントプール会社が負担する場合もありうるかもしれない。

図1 標準化団体における特許情報調査手順²⁾



されたシーゲート事件の判決のことである。この判決では三倍賠償問題に関し、下記のように判示している²⁾。

「故意侵害を立証するためには、特許権者は、侵害被疑者が、当該行為が有効な特許の侵害を構成することになる客観的な蓋然性があるにもかかわらず当該行為を行ったことを、明白かつ確信を持つに足りる証拠 (clear and convincing evidence) で示さなければならない。侵害被疑者の心情は、客観的な基準とは関係がない。もしこの客観的な閾値基準が充足された場合、特許権者はさらにこの客観的に定義された危険を侵害被疑者が知っていたか、明らかに知るべきであったことを示さなければならない」

すなわち、アンダーウォーター事件の判決では、侵害被疑者に、「侵害があるか否かを確かめる相当な注意を尽くす積極的な義務を果たしたことの立証責任」を課したのに対し、シーゲート事件の判決では、特許権者に対し、「侵害被疑者が、当該行為が有効な特許の侵害を構成することになる客観的な蓋然性があるにもかかわらず当該行為を行ったこと」と「客観的に定義された危険を侵害被疑者が知っていたか、明らかに知るべきであったこと」の2つを立証する責任を課したわけであり、三倍賠償における侵害被疑者側の負担は大幅に軽減されたといえることができる。

したがって、この松本弁護士の見解をもってすれば、**図1**の提案は④もほぼクリアするものといえることができる。今後、多くの標準化団体で、この提案について、真剣に議論が行われることを期待している。

3. 米国特許法改正案における故意侵害問題の取り扱い

米国議会では109次議会 (2005年～2006年)、110次議会 (2007年～2008年) と特許法改正案の審議が行われてきたが、まだ結論を得るに至っていない。議論のひとつのポイントは、損害賠償問題について大幅な見直しを行うか否かにあると言われている。例

えば、111次議会 (2009年～2010年) に提出された「2009年特許改正法」には故意侵害問題について下記のような修正案が盛り込まれている^{注3)}。

1. 「故意」の認定要件の厳格化

特許権者は、以下のことを明白かつ確信を持つに足りる証拠をもって示し、侵害者が無謀にも特許権を侵害したことを立証しなければならない。

「特許権者が特許クレームと侵害品との関係を示し、訴訟提起の合理的な可能性があることを書面によって警告したにも関わらず、侵害者が、特許発明であるとの認識を持ちながら意図的に特許発明を模倣したこと」

2. 「故意」の認定に対する制限

裁判所は、下記の事情のもとに、侵害者が、非侵害であることを誠実に信じていたとみなされる場合には、故意侵害を認定することができない。

- i. 弁護士見解を合理的に信頼した
- ii. 侵害者が特許を発見した後、侵害を避けようとして製品の修正をしようとした
- iii. 裁判所が十分と考える他の証拠がある

3. 訴訟手続きの制限

訴訟において、特許権侵害が立証されるまでは、特許権者は故意侵害の申し立てができず、裁判所は故意侵害の決定を行えない。「故意」に関する決定は、陪審なしで行わなければならない。

この修正案は明らかにシーゲート事件の判例を下敷きにし、さらに一步踏み込んだものになっているといえることができる。この特許法改正案が米国議会において、どのような修正を受けることになるか、さらにいつ成立するか、現時点ではまったく予測不能であるが、少なくとも、このようなレベルで故意侵害問題が議論されていることは、特許情報調査問題を考える場合の大きな判断材料になるのではなかろうか。

グローバルな経済発展のエンジンとしての技術開発を活性化する手段としてオープン・イノベーションの必要性が叫ばれ、さらに、グローバルな自由貿易体制の発展のために国際標準化のさらなる進展が求められている中で、特許情報調査の重要性はますます高まっており、その特許情報調査活動の桎梏となってきた三倍賠償問題が解決に向かいつつあるということは大きな希望であると言える。

執筆者略歴

鶴見 隆 (つるみ たかし)

1966年東大理学部化学科卒業後、旭化成(株)に入社。同社において、不織布、人工腎臓用中空糸膜、ウイルス分離膜開発に従事。

1993年より同社カシミロン工場長。1997年より同社常務理事。2004年まで知的財産・技術情報センター長。

2005年から東京農工大学MOT教授として知財関連の講義を担当する傍ら、知財高裁専門委員、青少年の知財教育指導員、企業に対する知財コンサル、知財教育講師として活動中。

本文の注

- 注1) もちろん、差止めもありうるし、高額な賠償額もありうるので、この議論が妥当であるとは言えない。
- 注2) ホールドアップ問題とは、標準の実施者に対して、「必須特許」(標準を実施すると必ず侵害することになる特許のこと)の保有者が高額の実施料を請求することにより、標準の実施者が大きな損失を被り、場合によっては標準そのものが使用不能となってしまう、という問題。
- 注3) Patent Reform Act of 2009の三倍賠償に関する部分を筆者の責任で訳出。 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:s515is.txt.pdf, (accessed 2010-11-12).

参考文献

- 1) 松本直樹.“米国特許法による三倍賠償とディスカバリー”. 松本直樹の米国特許法研究室. <http://homepage3.nifty.com/nmat/SANBAI.HTM>, (accessed 2010-11-12).
- 2) 松本直樹.“必須特許調査を行う場合の米国での加重賠償のリスクについて”. 松本直樹の米国特許法研究室. http://homepage3.nifty.com/nmat/j_enhance_standard.htm, (accessed 2010-11-24).