

下院司法委員会知財小委員会公聴会開催  
「パテントトロール、事実かフィクションか？」

2006年6月20日  
JETRO NY 澤井

15日、下院司法委員会裁判所・インターネット・知的財産小委員会(委員長ラマー・スミス議員)は、「パテント・トロール、事実かフィクションか」と題し、公聴会を開催した。証人は、シスコやインテルなどのIT企業を代理する弁護士、著名な米国人発明家、ワンクリック特許で有名なアマゾン・ドットコム副社長、アメリカオンライン・アンド・タイムワーナーケーブルを傘下に置くタイムワーナー社副社長が招聘された。

1. 証人

- **Mr. Ed Reines** - Partner, Weil, Gotshal and Manges LLP, Silicon Valley, California.
- **Mr. Dean Kamen**<sup>1</sup> - President, DEKA Research and Development Co., Manchester, N.H.
- **Mr. Paul Misener** - Vice president, Global Policy, Amazon.com, Seattle, Wash.
- **Mr. Huck Fish** - Vice president and chief patent counsel, Time Warner Inc., New York, N.Y.

2. 委員冒頭陳述要旨

(1) Smith 委員長(共、Texas)

- 特許制度改革に関する7度目の公聴会。
- これまでパテントトロールの定義等について審議してきたところ。自身(Smith)としては、パテントトロールとは、不明確(unclear)な特許に基づき、正当な企業から金銭を強奪(extort)する団体と定義づけたい。
- USPTOによって付与された特許のうち、質の低い特許(poor level of quality)がこうしたトロールを利してきたことに留意。
- トロールを救済することは正当なビジネスを毀損する。

(2) Berman ランキング委員(民、California)

- 従前、侵害が認定された場合、差し止めが自動的に発令されると見られてきたが、今般の最高裁判決により、差し止めの際には所要のテストが必要と判示されたことに留意。
- Smith 委員長と同様に、質の低い特許がトロール問題を惹起したと強調。

---

<sup>1</sup> Mr. Dean Kamen; 電動式立ち乗り二輪車「セグウェイ」の発明者。「セグウェイ」は、昨年11月の日米首脳会談に際し、ブッシュ大統領からの小泉総理へのプレゼントとしても有名。

(3) Issa 委員 (共、California)

- 特許裁判所設置に強く関心 (Smith 委員長より、当該事項に関し 7 月にも公聴会を開催との言あり)。

3. 証人陳述要旨<sup>2</sup>

(1) Reines 氏 (IT 企業代理人)

- トロールがいることは事実。特許や倒産企業を購入し、それに基づき正当な企業を訴える弁護士連中が多数いることから明らか。
- 他方、トロールの法的かつ広範な定義付けは困難。それよりもトロールによる濫用の行為 (abuse conduct) そのものに焦点をあてることが肝要。
- こうした行為の背景として、立法上、委員会が留意すべき 6 つのエリアとして、故意侵害、サブマリン特許、継続出願、損害賠償、フォーラムショッピング、差し止め規定がある。

(2) Kamen 氏 (著名発明家)

- 自分自身、製品販売することなく、専らライセンス収入を得ることから、時にトロールと見なされることがある。
- しかし、発明に専念し、そのライセンス収入を生業とする背景には、大企業ならば持ち得る製造・販売に係る資源・資産を持たないためである。大企業に対しライセンス供与することにより、互いにウィン・ウィンの関係を築いてきた。
- 特許制度の目的は、大企業のみならず、誰もが技術革新の機会が持てるというもの。

(3) Misener 副社長 (アマゾン・ドットコム)

- 現行法の問題は、公判に入るまで、侵害訴訟の対象と特許権との関連性が明らかとされない点。
- 解決策として、アマゾン・ドットコム社 (以下「アマゾン社」) は、損害賠償算定の基点を被告が侵害の警告を受けた時とし、損害賠償額は、現実の損害額によって算定されるべきであるとの立場、これら二点を立法化すべき。

(4) Fish 副社長 (タイム・ワーナー)

- 質の低い特許は、特許制度を傷つけ、トロールにゲームをさせている。
- ただし、トロールの一般的な定義付けは困難。

---

<sup>2</sup> 各証人による議場配付資料は、下記参照 (証人リスト順)。

<http://judiciary.house.gov/media/pdfs/reines061506.pdf>

<http://judiciary.house.gov/media/pdfs/kamen061506.pdf>

<http://judiciary.house.gov/OversightTestimony.aspx?ID=647>

<http://judiciary.house.gov/media/pdfs/fish061506.pdf>

- タイムワナー社にとって、特許は重要、知財は死活 (life blood) 問題。知財の価値を下げるべきではない (should not be diminished)。制度を如何に執行し、機能させ、バランスを持たせるかが肝要。

#### 4. 質疑応答

- (1) (パテントトロールはいかに定義付けられるべきかとの Smith 委員長の問いに対し、) Reines 氏は、トロールとは、特許以外の資産を持たない、製品を製造しない、弁護士が従業員として重要な職責を担う、技術開発は行わない団体 (entity) としたところ、Kamen 氏や Fish 氏は明確な定義付けは困難であるとして、これに否定的であった。
- (2) (他方、Berman ランキング委員より、トロールの定義付けより、むしろ問題の本質は、何が特許されるべきかにあるとしたところ、) Kamen 氏は、新規性と非自明性 (進歩性) を備えた真の発明にのみ (only real inventions)、特許が付与されるべき。法は、バランスを持つべきであり、今日の議論は、トロールのみに焦点を当てており、バランスを失っている。大企業においても、意図的な違反 (故意侵害を指しているものと思われる) が見られるなど、悪者 (bad actors) になりうると回答。(Berman、Issa 両委員が、これに賛同)
- (3) (Smith 委員長の差し止め命令は自動的に発令されるべきかと問いに対し、) Kamen 氏は、特許権の強さこそがライセンス交渉において有効となるもの、それゆえ差し止め命令は自動的に発令されるべきと回答。
- (4) (Issa 委員 (共、カリフォルニア) より、米国憲法を引き合いに特許の「排他性」について問うたところ、) Kamen 氏は、アイデアの開発、製造、頒布等の対価は、特許の「排他性」により得られるもの。「排他性」は最重要な機能。勿論、濫用問題のあることは承知。これを是正する方法もあるはず。ただ、トロールへの対処が、特許制度を通じて世界一の技術革新国家を構築した 200 年の歴史に影響を与える虞もありと回答。
- (5) (Lofgren 委員 (民、カリフォルニア) より、差止命令の発令に際し、法的なテストを求めた eBay 判決を歓迎するとしたところ、) Fish 氏は、地裁ごとに、かかるテストの判断が異なる場合、フォーラムショッピングを一層助長する可能性があるとは指摘、併せて、損害賠償の算定に際しては、侵害製品への特許の貢献度合いに配慮すべきであると回答。Misener、Reines 両氏も損害賠償及び故意侵害規定のあり方に関心を示す。他方、Kamen 氏は、特許商標庁の問題に焦点を当て、特許審査官の質を高めるべく予算拡充と施策の必要性に言及。

- (6) (Cannon委員(共、ユタ)より、クロスライセンスについての言及がなされたところ、) Reines氏は、一つの装置に何百何千の特許が包含される中であって、クロスライセンスは効率的な手段と回答。Misener氏も、これに同意しつつ、問題は製品開発(practice)を行わない相手が特許権者の場合。昨年、Soverain Software社との特許訴訟<sup>3</sup>において、アマゾン社は、相手側の特許に疑念を持ちつつも、4000万ドルの和解金を支払ったが、対象が「shopping cart機能」に関する事項だったので、不承和解したもの。相手が競合他社であれば、(クロスライセンスで解決できるものであり)起こりえない事案だった。
- (7) (Smith委員長は、アマゾン社やタイムワナー社に対し、侵害訴訟を避けるための方策を質したのに対し、) Misener氏は、文献調査と企業内外に優秀な特許顧問を採用することが重要。ただし、多くの特許を調査することは困難であり、特許権者からの通知(侵害警告)が必要と回答。Fish氏も、かかる通知(侵害警告)の重要性を主張し、知財を尊重する企業として、他社の知財も最大限尊重すると回答した。
- (8) (Smith委員長は、くだんのワンクリック特許を保有するアマゾン社は、トロールと称されるべきかと質したところ、) Misener氏は、過去6年間、ワンクリック特許が、そもそも特許といえるのかとの議論があったことは承知。ただ、それは「後知恵(hindsight)」の議論。また、アマゾン社は、真の競合相手であったバーズ&ノーブル社のみを訴えたもの。トロールとは、競合の有無を問わず潜在的な侵害者を訴える輩。
- (9) (Bermanランキング委員は、Misener氏に対し、アマゾン社とSoverain社との4000万ドルの和解に関し、Soverain特許の有効性と再審査手続きについて、コメントを求めたところ、) Misener氏は、対象特許は広範ゆえ、その一部は無効であると考えたが、再審査手続きに要する時間を考慮した結果、和解に応じたもの。この際、裁判所より自動的になされる差止発令が脅威となったことは事実と回答。
- (10) (Issa委員より、地裁判事の技術的知見の低さやフォーラムショッピングの現状から、特別特許裁判所(special patent court)の創設につき言及がなされたところ、) Fish氏は、良いアイデアだが全ての問題が解決するものでもないと回答。Reines氏も評価しつつ、「one-size-fits-all」(フリーサイズ)については注意が必要と指摘。
- (11) (Lofgren委員よりHR2795における損害賠償規定と故意侵害規定について、同様にSchiff委員より裁判管轄規定について、問われたところ、) 各証人共に、議会での議論を歓迎しつつ、他方で時間のかかる問題であると言及。

(了)

---

<sup>3</sup> 04年1月にSoverain Software社が、電子商取引技術に係る特許を侵害したとして、Amazon.com社を提訴。05年8月にAmazon社がSoverain社に4000万ドルを支払い、ライセンス供与を受けることで和解。