

イーベイ対メルクエクスチェンジ事件がもたらす米国特許訴訟のパラダイムシフト

土井 悦生*・Alex Verbin Chachkes**



どい えつお



アレックス・V・チャツキス

目 次

はじめに

事案の概要

判決

イーベイ対メルクエクスチェンジ事件以前のルールとその問題点

新ルールの適用とその問題点

総括

.....

はじめに

2006年3月、米国テクノロジー企業であるリサーチ・イン・モーション社（Research in Motion）（以下「RIM社」という。）は、NTP社との間の長期に亘る特許侵害訴訟につき、6億1,250万米ドルで和解した（以下「RIM事件」という。）。RIM社は、米国の非常に多くのビジネスマンが利用するブラックベリー（BlackBerry）という携帯型PC/PDA端末の製造元である。和解当時—といってもほんの半年前のことに過ぎないが—米国特許訴訟では、侵害品販売に関し侵害が認定されればほぼ必ず差止請求も認容されていた。従って、特許侵害訴訟における和解交渉においても、和解に応じるかまたは侵害判決が出た場合には少なくとも米国内では店仕舞いする覚悟で和解を拒否するか、という厳しい選択肢を念頭におかなければならなかった。

NTP社は、いわゆる「パテント・トロール」（patent troll）である。パテント・トロールとは、一般に、自ら製品や技術を持たない会社が他者の特許を譲り受け、それをを用いてライセンス料や和解金を獲得することを言う。NTP社は、RIM社に対し、特許の価値に対応する額ではなく、RIM社の事業価値に対応する額を支払うことによる和解を強要した。

RIM事件について崩壊の危機に直面した米国特許制度の象徴であると言う者もいる。すなわち、米国特許制度が製造業者保護よりも特許権者の権利保護に著

しく傾いているために特許制度が合理的に機能していないことを指摘し、米国特許制度が崩壊の危機に瀕していると主張する者がいる。

本年5月、米国連邦最高裁判所（「最高裁判所」）は、イーベイ対メルクエクスチェンジ事件⁽¹⁾において、このような従来の米国特許制度及び米国特許訴訟における特許権者と製造業者との間の力のバランスを大幅に修正する判決を下した。同判決において最高裁判所は、特許侵害に基づき裁判所において従来ほぼ必ず認容されてきた差止請求につき、「不衡平（“inequitable”）」と裁判所が判断する場合には、差止請求を棄却できると判示した。これはエクイティ上の救済手段である。⁽²⁾この場合の不衡平か否かの判断は、基本的には個別具体的な事実認定に依拠することとなる。同最高裁判決により、パテント・トロールはその最大の武器である差止請求を用いる効果を著しく減殺されることとなった。そして、同最高裁判決は、パテント・トロールの手にある特許に限らず、「不衡平」と判断される余地のある特許の価値を減殺する効果をもたらした。かくのごとくして、同最高裁判決により、米国特許制度及び米国特許訴訟制度に大きなパラダイムシフトがもたらされる可能性が高くなった。米国においてビジネスを行う日本企業は、同判決の内容及び影響について、慎重に検討する必要がある。

事案の概要

米国イーベイ・インク社（eBay, Inc.）（「イーベイ」）は、インターネットオークションその他の電子商取引の場を提供する米国を代表する電子商取引サイトである。イーベイは世界全体で1億人以上の登録ユーザーを有している。イーベイは子会社としてハーフ・ドッ

* 日本国弁理士・弁護士，ニューヨーク州弁護士

** 米国特許弁護士，ニューヨーク州・カリフォルニア州・コネチカット州弁護士

トコム社 (Half.com, Inc.) を有しているが、同社はオークションではなく個人間の固定価格取引を仲介するサービスを提供している。

原告メルクエクスチェンジ社 (MercExchange, L.L.C.) は、その有する特許をライセンスする以外に何らビジネスの実体のない米国人である。同社は、トーマス・ウールストン (Thomas Woolston) という特許弁護士により設立された。ウールストンはメルクエクスチェンジ社の全ての特許の発明者である。彼の発明は、コンピュータにより従来の伝統的な店舗委託運営システムに代わる電子的な委託店舗のネットワークを設立を可能にするものである。

2001年、メルクエクスチェンジ社は、ヴァージニア州東地区裁判所において、イーベイ、ハーフ・ドットコム社及びリターンバイ社に対し、ウールストンの委託販売店ネットワークに関する米国特許 USP 5,845,265 (「265 特許」)、USP 6,085,176 (「176 特許」) 及び USP 6,202,051 (「051 特許」) 侵害を理由とする訴訟を提起した。これらの特許のうち、051 特許はトライアル (集中審理)⁽³⁾ に入る前に非侵害認定がなされ請求が棄却された。残りの 265 特許及び 176 特許侵害のトライアルの結果、陪審員は特許侵害の評決を下した。陪審員は、イーベイが特許侵害により 1,050 万ドルの賠償責任を負い、ハーフ・ドットコム社は 1,900 万ドルの賠償責任を負うと評決した。

評決後、メルクエクスチェンジ社は、更に差止請求等を申し立てた。ヴァージニア州東地区地方裁判所は、衡平法における 4 要件基準を適用した上で、かかる差止請求等を棄却した。

控訴審裁判所 (連邦巡回区裁判所) は、上記二特許のうちの一つにつき、無効であるとして原審判決を覆した。しかし、控訴審裁判所は同時に、トライアル前に請求棄却された特許につき、不適切な判断であるとして原審に審理をやり直すべく差し戻した。更に、そして最も重要な点は、原審が差止請求を棄却した点につき控訴審裁判所が差し戻したこと、及び、その理由として、特許権の本来有する独占的排他的性格から侵害認定が下された場合には特許が有効である限り原則として差止めが認められるべきと判示したことである。

これに対しイーベイは、米国最高裁判所に差止に関する審理を求める上訴をし、差止命令の執行停止を求める申し立てをした。控訴審裁判所は、最高裁判所の

判断が出るまでの期間、差止命令の執行を停止することを認める決定をした。

判決

最高裁判所は、特許侵害訴訟における差止請求は、同請求を執行することが「衡平」であると裁判所が判断する場合に限り認容されるべきと判示した。そして、「衡平」(“equitable”) か否かの判断は、以下の 4 要件に基づいて判断されるべきとした。

すなわち、米国において伝統的に確立されてきた衡平の原則 (principles of equity) に基づき、差止請求をする原告は、4 要件を主張立証しなければならないと判示した。かかる 4 要件とは、(1) 原告が回復不可能な損害 (irreparable injury) を被ったこと、(2) かかる損害を回復するには、法律上の救済手段 (remedies available at law) である金銭賠償等の救済手段では不十分であること、(3) 原告と被告の利益状況のバランスに鑑み、差止請求を認容することにより衡平が実現されること、及び、(4) 差止請求を認容することが公序に反しないこと、である。

以上に基づき最高裁判所は、「差止請求を認容するか棄却するかの判断は、地方裁判所の衡平に関する裁量行為 (an act of equitable discretion) であり、裁量違反を理由として控訴審裁判所において再審理が可能である。」と判示した。

イーベイ対メルクエクスチェンジ事件以前のルールとその問題点

このような最高裁判決の意義を理解するために、それ以前の米国特許訴訟における差止請求に関するルールの概要を理解することが必要である。従前のルールでは、特許侵害が認定される場合には、一部の例外的な場合を除き、差止請求が認容された。かかるルールは、マイクロソフトやフォードモーターズなど複雑なハイテク技術を含む製品を製造している会社にとっては大きな頭痛の種であった。なぜなら、容易に数千に及ぶ発明を含む複雑な技術の上に成り立っている製品において、そのうちの一つの特許権者が、その特許の請求の範囲に同製品が含まれることをそれなりに立証できる可能性がある場合に、その特許権者は差止請求認容によるリスクを主張し、これらの会社のビジネスを閉鎖する脅威を与えることができるからである。

かかる特許侵害の主張は、更に以下の事情により製造会社に大きなリスクファクターとなり、そのため高額でのライセンスや和解を強いられることが多かった。すなわち、米国特許商標庁（US Patent and Trademark Office）は、その過重な業務処理のため、毎年非常に多くの疑わしい特許査定を下し、その結果不適切な特許を生み出し、不適切な特許権者による不適切な特許主張を可能にしている。また、米国訴訟においては、一般市民である陪審員が、弁護士や裁判官ですら容易に理解できないような技術的内容につき評決することから、侵害評決に基づく差止めリスクに鑑みて、製造会社は不利な条件でのライセンスや和解を強いられている。前記 RIM 事件でも、当時特許の有効性に関する再審査請求が特許商標庁に係属していたにも拘らず、そして同庁が特許査定に疑問を呈していたにも拘らず、RIM 社は NTP 社に対し 5 億ドルという巨額の和解金を支払って和解せざるを得なかったのである。

また、旧ルールのもたらした弊害として、特許訴訟の増加が指摘できる。過去 10 年を見ても、特許訴訟の数は 2 倍に増加している。差止請求の威力を背景に、特許権者はより頻繁に侵害訴訟を提起するようになり、これらの特許権者を代理する弁護士も成功報酬ベースで受任することが増加し、いわばパテント・トロールビジネスが繁栄したといえる。

反面、旧ルールに対する擁護者も多い。すなわち、特許制度の本質は、特許権者に一定期間独占権を付与することである。これら擁護者は、かかる特許制度の本質に着目し、有効な特許が侵害されれば、RIM 事件のような条件の和解でも不相当ではなく特許の実際の価値を表していると主張する。そして、特許権者が差止めという救済手段をほぼ全面的に認められるというのであれば、当該特許の価値は下落し、その結果、発明者に一定期間発明の独占権を与えることにより発明を保護し、利用し、新技術の誕生と開発を育成するという特許制度の本質に由来するインセンティブが減殺されると主張する。

新ルールの適用とその問題点

イーベイ対メルクエクスチェンジ判決は、わずか 5 頁の判決であり、前記 4 要件をどのように以後下級審裁判所が適用すべきかについて殆ど指針らしい指針を

示していない。同最高裁判決は、新ルールを宣明する以外には、第一審事実審裁判所（地裁）の判断を批判するだけに止まっている。すなわち、地裁判決は、あたかも特定の種類の事件の特定の種類の当事者に対しては、差止請求を棄却すべきとのルールを確立したかのように読める。かかる類型として、地裁判決は、被告と競合する製品を原告特許権者が販売していない場合であり、かつ、ライセンスに積極的である場合を挙げている。最高裁はそのような類型的基準の策定を否定した。最高裁は下記のように判示した。

「たとえば、大学の研究者や個人発明家は、自らの発明を自ら製品化して市場に流通させるために必要な金銭を工面するために努力するよりも、彼らの特許をライセンスした方が合理的であると選択することがありうる。かかる特許権者は、4 要件基準を充足することが考えられ、当裁判所はかかる権利行使の機会を類型的に否定する根拠を見出すことができない。」

最高裁判所のかかる判示は、二つの点から重要である。第一に、特許訴訟における当該特許の価値は、特許権者の性質により左右されるということを経験が確認した点である。かかる判断は、新ルールである 4 要件基準がそもそも原告及び被告の性質や状況を考慮するものであることからすれば驚くには値しないだろう。第二に、自ら製品を製造していない原告である特許権者は、かかる最高裁の見解を極力拡大類推解釈し、自らを同判決の言うところの「大学の研究者や個人発明家」に該当するとして、差止請求の認容を求めよう。しかしながら、同判決の判示する「大学の研究者や個人発明家」の意味するところは非常に曖昧であり、下級審裁判所にとっては殆ど指針としては機能しないと考えられる。指針として機能するとすれば、衡平性の判断においては類型的ルールは望ましくないとする点ぐらいであろう。

総括

イーベイ対メルクエクスチェンジ事件最高裁判決により、全ての米国特許の価値は減殺したと言える。同最高裁判決以前は、特許侵害訴訟で侵害認定を受け敗訴するということは、その特許を内包する全ての製品の市場からの撤退のリスクと表裏の関係にあった。しかし、イーベイ対メルクエクスチェンジ判決後は、権利侵害を主張する特許権者に対してライセンスに応じ

ずに訴訟で争うことに伴う主要なリスクは合理的実施料を基準に判断すればよいことになった。すなわち、侵害を争わずライセンスを受けていたならば支払ったであろう実施料とそれほど隔たりのない経済的リスクを見込めば足りることとなったのである（もちろん、故意侵害（willful infringement）を理由する懲罰賠償はこの限りではない。）。

同最高裁判決により米国特許の価値が総じて減少することになるが、これはとりわけパテント・トロールには重大な影響がある。なぜなら、衡平の見地からはパテント・トロールの特許権は差止めによる救済を享受できない可能性が高くなったからである。同時にかかるパテント・トロールと組んで一しばしば成功報酬ベースで一特許侵害訴訟を促進してきた弁護士事務所や弁護士にとっても大きな痛手となろう。同最高裁判決により、今後米国における特許侵害訴訟の数が減っ

たとしても特に驚くには当たらないといえる。今後、米国下級審裁判所が衡平の観点からどのように4要件基準を適用していくか、また米国特許訴訟の実務がどのように変化していくか、動向を注意深く追跡していく必要がある。

注

- (1) *eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.*, No. 05-130, 126 S.Ct. 1837, 2006 (May 15, 2006).
- (2) エクイティ上の救済手段（equitable remedy）とは、エクイティ裁判所において発達した救済手段で、コモンロー上の救済手段では不十分な場合に与えられる救済手段である。差止命令はその代表的なものである。
- (3) 米国民事訴訟手続きにおけるトライアル（trial）とは、広く裁判手続き全般を指す用語ではなく、一般に証拠開示手続き（ディスカバリ）等を経た後に行われる陪審員による集中審理手続きを指し、日本の民事訴訟手続きにはない訴訟手続きである。

(原稿受領 2006.8.11)