

最高裁判所事務総局秘書課長 堀田眞哉殿

平成25年8月12日

知的財産高等裁判所所長

飯村敏明

海外出張報告

平成25年7月24日から8月3日まで、下記の会議参加及び調査目的で、米国シアトル市に出張しました。その概要をご報告致します。

記

- ・ ワシントン大学CASRIP（知的財産研究所）主催の特許関係国際会議
- ・ 司法事情研究

第1 ワシントン大学CASRIP（知的財産研究所）主催の特許関係国際会議

1 はじめに

ワシントン大学のあるシアトル市及びその周辺は、近隣にマイクロソフト社、ボーイング社が所在し、また、ワシントン州が起業・技術移転に力を注いでいること等の影響もあり、ハイテク分野における研究教育が熱心な地域である。ワシントン大学も、知的財産、技術移転、起業等に関連する実務教育に力をいれ、国際的にも高い評価を得ている。知的財産に関しては、毎年夏季に開催される特許関係国際会議の外にも、さまざまな企画が実施されている。それらの企画では、国内ばかりでなく外国からも第一線で活躍している研究者・実務家により、最近の実情の紹介や解決手段等が多角的な観点からの討議がされる。

2 特許関係国際会議（ハイテクノロジー・プロテクション・サミット）

今年は、7月26、27日にわたり実施された。

知的財産紛争の分野において、新たに発生する解決困難な課題を中心に、各国の裁判システムの下での現状の紹介、新しい判例や実務の動き、将来に残された課題等について、各国の実情等を紹介し、比較検討することを目的とする国際会議である。各発表は、プレゼンテーション形式又はパネル・ディスカッション形式で進行する。

2日間で7項目の討論が行われ、スピーカー数も、約30人に達するもので、数多くの問題が討議される、貴重な会議といえる（すべてが、大講堂で実施され、分科会形式は採用されない点でも特徴がある。）。

基調講演は、CAFC（米国連邦巡回区控訴裁判所）のプロスト判事が行っ

た。最近の連邦最高裁判決についての紹介があった。米国の連邦最高裁の新たな判決傾向についての説明があり、興味深いものであるが、詳細は省略する。

3 補足

各スピーカーは、事前にPPスライドを作成提出し、そのデータは、すべての聴講者に対して送付するシステムが採用され、紙媒体資料の配付は、一切なかった。会場のスクリーンには、映し出される。各聴講者は、各自が持参したパソコンの画面でレジュメを参照しながらメモをしたり、又は、興味のある部分のみをプリントしたものを持ち込むなど工夫をしている。通常、この種の会議では、大量の資料の配布を受け、帰国の際、困惑する経験が少なくないことに照らすと、このシステムは、極めて合理的と感じた。

第2 報告者の参加した標準化必須特許セッションについて

1 はじめに（標準化必須特許の問題）

7月26日に、ボルカム判事（ドイツ、最高裁判事）、ロバート判事（米国、シアトル連邦地裁判事）及び報告者（飯村）による、標準化必須特許に関するセッションが行われた。

世界中で流通しているスマートフォン等のIT関連の製品は、一つの製品でも、数千の特許が使用されているため、1社のみで、すべての特許を獲得することは不可能である。他方、通信規格等が、各社で異なると、技術の進歩・製品の普及は望めないし、ユーザにとっても不便である。そこで、国際的な標準化規格策定団体を設け、各企業は、自社の特許を、「いかなるライバル企業に対しても、差別なく合理的なライセンス料でライセンスする旨の宣言（FRAND宣言）」をして、国際標準を策定して、ビジネスを行っている。各メーカーは、その枠組みに沿って、競業他社からもライセンスを受けて、国際的な統一規格に基づく製品を製造し、市場に供給している。

他方、現実には、標準化必須特許に当たり、自己の必須特許を申告しなかったり、FRAND宣言をしているにもかかわらず、合理的なライセンス料での合意の成立を事実上遅らせたりする等、標準化特許実施製品に関連する特許紛争は、世界各国で頻発している。また、各国の裁判所は、それぞれの国の法律、判例に基づいて判断することから、その紛争解決の結果は、各国で相違が生じること、問題点として指摘されている。

そのような紛争に関して言い渡された判決の影響は甚大なものがあり、解決システムの策定は、最も重要な国際的な課題となっている。

現在、激しい特許訴訟が展開され、国際的に注目されている事件の一例とし

て、モトローラ（グーグル陣営、特許権者側）とマイクロソフト（ユーザ側）との特許権紛争がある。

登壇者であるボルカム判事とロバート判事が、ドイツ及び米国で関与した次のような事件がある。

モトローラ（グーグル陣営）もマイクロソフトも米国ベースの企業である。

しかし、モトローラがマイクロソフト社に対して、特許権侵害訴訟（差止請求を含む。）を提起したのは、原告に有利なドイツ（マンハイム地裁）であった。マンハイム地裁は、モトローラの差止請求を認めて、マイクロソフト製品の製造、販売を差し止めた。一審判決は、高裁、最高裁（ボルカム判事が裁判長を務めた。）でも維持されて確定した。ドイツの制度では、判決が確定した場合であっても、その執行するためには、原告側は、保証金を積む等の手続が求められており、執行手続には入っていないため、マイクロソフトの製品は、現在、ドイツ市場（EU市場）に供給されている。

実は、ドイツには、標準化必須特許に関して、先例（オレンジブック判決）があり、その判例枠組みを作ったのが、スピーカとして参加したボルカム判事（現在は、最高裁判事）であった（注 オレンジブック判決・・・特許権者が、FRAND宣言をしたにもかかわらず、特定の企業に対して、高額なライセンス料を請求した場合、独占禁止法に反すると評価され、特許権に基づく差止請求が制約されるが、そのような評価がされない限り、差止請求は制限されないという判例法理。）。

マンハイム地裁は、オレンジブック判決の法理に従って、モトローラの差止請求を認容し、同判決は、最高裁（ボルカム裁判長）の下で確定した。

他方、マイクロソフトは、モトローラを相手に、同一特許同一製品に関連した債務不存在確認訴訟を地元の連邦地裁（シアトル）に提起した。同訴訟を担当したのが、スピーカーとして参加したロバート判事であった。ロバート判事は、モトローラに対して、ドイツでの確定判決に基づく強制執行のための手続をしてはならない旨の仮処分命令を出した。オレンジブック判決の法理を否定するものである。

米国の地裁が発した、外国であるドイツの確定判決に対する執行禁止命令に法的な効力があるわけではない。しかし、米国には、裁判所侮辱の制度があり、モトローラがドイツ最高裁で確定した判決の執行手続をすると、裁判所侮辱に当たると判断されるリスクがあるので、モトローラは、事実上、ドイツ国内でのマイクロソフト製品の販売の差止めを実現できない状況にある。

2 標準必須特許に関するセッションの進行

標準化必須特許のセッションは、ボルカム判事、ロバート判事及び報告者（飯

村)で行われた。報告には、他のセッションの2倍の時間が割り当てられた。

予定では、上記の順番で発表することになっていたが、ロバート判事が、報告者(飯村)より後に報告したいとの希望を述べたので、進行中に報告者と順序を入れ替えた。

ボルカム判事は、オレンジブック判決の法理についての詳細を説明した。特許権侵害に基づく差止請求権の法的根拠、位置づけ、例外的な措置の在り方等について報告した。

報告者(飯村)の説明は、PPスライド(1)のとおりである。特許法上、特許権侵害における差止請求権の重要性、例外としての権利濫用論の適用は考えられるものの、その適用の場面は限られるべきである旨の説明した。また、和解的解決の重要性を訴える内容で報告を行った。

ロバート判事は、特許権侵害についての差止請求に関しては、米国最高裁判決(イーベイ判決)の下では、制約される旨の詳細な説明を行った(イーベイ判決は、差止請求は、金銭的な支払などで解決できない場合等の要件を充足してはじめて差止請求が許されるとする法理。)。

上記のような経緯(因縁)があったため、ボルカム判事は、ロバート判事に対して、激しい論争を挑み、ディスカッションは、白熱したものとなり、会場を沸かせた。

3 感想

日本、ドイツの大陸法系の国の裁判の在り方と、米国のコモン・ローの裁判の在り方の相違が際だった標準化必須特許セッションであった。

第3 中国・台湾・韓国の裁判官及び米国の実務家との意見交換

1 概要

近時、CASRI Pには、アジア各国から多くの裁判官が参加するようになり、中国から6人、台湾・韓国から各1名の裁判官が参加した。中国からは、司法解釈を担当するなど、枢要な実務に携わった経験を持った裁判官も参加した(注 中国は、具体的な事件を解決する過程で法律を解釈した事例が集積されていないため、最高裁が、具体的な事件を離れて、法律の解釈基準を示すプラクティスがあり、そのような解釈基準が、実務の指針となっている。均等論についても、現在、司法解釈に基づいて行われている。司法解釈を担当する裁判官は、優秀な裁判官である。)。台湾、韓国からも、知財事件に関して、実務経験豊かな裁判官が参加している。

ところで、7月29日に、竹中俊子教授が、中国・台湾・韓国の裁判官等と意見交換の機会を設けて下さった。

報告者が、意見交換会を設ける予定を知らせたのは、数日前であったが、

日本の知的財産に関する裁判の実情を説明する格好の機会であることから、P Pスライドを2組準備して、説明を行った（P Pスライド2，3参照）。

中国側からの実情の紹介もあったが、口頭による簡単な説明であった。

2 クレーム解釈について

中国、台湾、韓国の裁判官とは、機能的クレーム解釈、均等論に関する実務の状況についても、意見交換をした。29日の意見交換会は、公式的な国際会議の場でのプレゼンテーションとは異なり、カジュアルなものであったため、本音の意見を聞くことができて、大変有用であった。例えば「中国では、均等論は、最高裁の司法解釈で肯定されたが、実際これを認めた裁判例はほとんどない。」などの説明があった。詳細は割愛する。

第4 ITCについて

1 サマー・インスティテュートの講義聴講

ハイテク・サミットと前後して、サマー・インスティテュートが実施されており、専門家による、実務的な観点からの、興味深い講義が実施されていた。

ITC（国際貿易委員会）に関する専門家による講義を、竹中俊子教授とともに聴講した。

米国は、特許権侵害の差止請求については、イーベイ最高裁判決があり、結果として、差止請求が肯定されるハードルは高くなったという事情がある。他方、ITC手続では、イーベイの最高裁判決が適用されないため、企業は、特許権侵害に基づいて差止めを求める場合には、ITCが第1選択肢となっているとの実情がある。

ITCの手続は、外国企業も利用することができるが、米国内の産業を保護する目的で運用されるので、「国内産業要件」等が課されており、その判断基準は複雑であり、その実情を理解することが有用であると考え、聴講した。

ITCの結論は、迅速に出される。しかし、各手続における提出期限が極めて厳しく、数百人規模の弁護士が徹夜をして作業を進めないと、提出期限を遵守することは不可能であり、このため一部の大企業でない限り、その利用は困難との印象を受けた。

2 感想

ITCは、行政委員会であることから、その差止命令は、大統領のITC決定に対する拒否命令が出されると効力を失う。しかし、講義を受けた時点では、大統領が拒否命令を発した例は、皆無に近かった。

このような実情があるため、ITCは、特許権侵害に基づく差止請求については、特許権者に有利である。

標準化必須特許セッションにおける、大陸法とコモンローとの対立の構図も、イーベイ判例に拘束される通常裁判所によって判断される場合に限られる。ITCを含めると、米国の特許権の効力は、強力であることが分かる。

ところが、8月3日、サムソン対アップルの事件で、ITCの差止命令に対して、大統領が拒否命令を発した報道に接した。

米国の実務の変化のスピード驚いている次第である。

第5 裁判所訪問

1 ロバート裁判官の審理傍聴

7月30日、シアトル連邦地裁に係属する「マイクロソフト対モトローラ」事件（ロバート裁判官担当）の審理を傍聴した。ハイテク・サミットで話題となった「マイクロソフト対モトローラ」事件（同事件は、シアトル連邦地裁判決を上級審により維持されたと聞く。）とは別件であり、マイクロソフトがモトローラに対して、契約違反との法律構成をして、提訴した事件である（製品は同種）。事件の概要は、モトローラの70件の特許権のライセンスの額について、マイクロソフト側が1億円～10億円台の提示したのに対して、モトローラ側が、約4000億円と応答したことが、公正な契約締結を害する行為（FRAND宣言違反）に該当するか否かが、審理の対象である。

準備手続ではあったが、巨大な法廷において公開で実施され、厳格な制限時間の下で、双方代理人（全米から優秀な弁護士が結集しているという印象）が、陪審判断の要否、専門家証人の要否、内容等について意見陳述を実施していた。意見陳述は、数日間継続する予定であり、その後、通常の審理（陪審の可能性もある。）が実施される予定である。傍聴した手続が終了した後、ロバート判事、ロークラーク及び双方の代理人等と、意見交換をした。詳細は割愛する。

2 感想

事件内容については、報告者（飯村）が日々扱うものと、それほど違いがない。しかし、米国においては、企業も代理人も、自社側の特許権の価値を最大化しようと力を尽くす、強い姿勢が感じられ、司法もそのような企業ニーズを正面から受けとめるプラクティスを実行しており、その観点からは、日米の格差の違いの大きさを実感した次第である。

第6 その他――知的財産専門事務所訪問等

1 シアトルでの知的財産弁護士との意見交換

7月29日午前に、Garvey Shubert Barer 法律事務所を訪問し、
[redacted] 弁護士と意見交換をした。

7月29日午後に、Davis Wright Tremain LLP を訪問し、
[redacted] 弁護士
[redacted] 弁護士
[redacted] 弁護士と意見交換をした。

また、7月31日に、Fenwick 法律事務所を訪問し、
[redacted] 弁護士
[redacted] 弁護士
[redacted] 弁護士と意見交換をした。

米国が抱えている知的財産訴訟における問題点と対策を議論の対象に選んだ。

(1) フォーラム・ショッピング問題

- ・ 原告が、自らに有利な管轄裁判所に訴訟提起し、陪審判断がされることにより、被告側は、多額の損害賠償金の支払いを命ぜられる危険性がある。そのため、被告側は、不本意な和解をせざるを得ない。
- ・ 和解を選択しない場合、敗訴当事者は、高裁（CAFC）での是正を図るしか方法がないが、成功する保証は少ない。

(2) 裁判官の専門性の欠如

- ・ 米国では、判断をするのは、裁判官ではなく陪審員であるため、裁判官自身の専門知識の欠如が問題とされているのではなく、裁判官が適切に訴訟指揮をすることにより、陪審員をコントロールする能力が備わっているか否かが問題となる。
- ・ シアトルは、ハイテク産業が盛んで、特許権侵害訴訟の件数は少なくない。また、シアトルに訴訟提起されれば、ロバート裁判官外が審理をすることになり、特許権訴訟の経験（弁護士としての法廷実務経験を含む。）のある裁判官が担当する。シアトルでは懸念はないが、他の裁判所においては懸念が残る。

(3) コストがかかること

- ・ 訴訟費用中の最大のものはディスカバリー（e-ディスカバリー）費用であ

り、最低10億円の単位の費用がかかる。

- ・ また、敗訴者負担による敗訴した場合の訴訟費用負担リスクは大きい。

(4) 専門性欠如、コスト増加に対する解決策——仲裁契約

- ・ 仲裁契約を締結することを試みる例がある。ただし、国際契約での仲裁契約割合は少なくないが、国内の契約では少ないとの説明（この点は、日本も同様。）

- ・ 仲裁の実際

訴訟コストが高くなる最大の原因はディスカバリー手続である。仲裁手続においても、ディスカバリー手続が必要不可欠なため、大幅にコストが削減できるわけではない。

また、仲裁人の報酬は、極めて高額である。

(5) 専門裁判官の選任

連邦地裁に訴訟を提起するのではなく、County Court に訴訟提起し、Magistrate の審理、判断を受ける方法がある。

連邦地裁判事は、大統領に任命され、終身の身分が保障されているのに対し、Magistrate は、州単位で任命され、期間が10年（再任は可）であって、任用資格等において異なる。しかし、Magistrate の中には、理科系の学位をとり、知識経験の豊かな優秀な法律家が任命されている例がある。管轄の合意さえすれば、Magistrate の審理を受けることができる（注 報告者（飯村）も、国際会議で何人かの知財の知識経験を有した Magistrate と意見交換をした経験がある。）。

2 NPOの訪問

8月1日に、Bill & Miranda Foundation を訪問した。

同組織は、ビルゲイツ夫妻が設立した貧困地域への医療支援活動等を実施しているNPO 法人である。

貧困国において、高額の医薬を用いた治療を効率的に実施することの困難さについて、実例による説明を受けた。

第7 おわりに

ワシントン大学で毎年実施されてきたハイテク・プロテクション・サミット及びCASRI Pの企画については、テーマ選定などに間接的に関与したことがあったが、今回、自身が参加して、さまざまな面で、新たな発見があり、有益であった。

会議は、内外から専門家が参加して、自身の知見に基づいた高度かつ充実

した報告がされた。

なにより、多数の専門家が参加する大きな会議であるにもかかわらず、事前の準備は、メール・ベースで行われ、大会場の設営の準備及び後かたづけ作業も、自前の研究員等のみで行い、看板、垂れ幕等の設置、撤去等は僅か30分で終了し、ロジスティックの手際の良さなどに感心した。

このような貴重な機会を与えていただきましたことを、心から感謝しています。ありがとうございました。

以 上