

米国関税法 337 条における国内産業要件の現状とその考察

鈴木 信也^(*)

米国国際貿易委員会(ITC)は、外国からの輸入品に対して、不公正な行為から国内産業を保護することを目的とする準司法的機関である。その一環として、ITCは米国関税法337条に基づき、米国内で輸入、販売されている物品が米国権利者の知的財産権を侵害しているか否かの調査を行う。

ITCによる米国関税法337条に基づく調査手続は、米国連邦裁判所とは異なる特色を有しており、その1つに国内産業要件がある。これは、権利者が保護を求める物品に関連して、合衆国に国内産業が存在する、又は創設の過程にあることを求める要件である。ITCの337条調査の申立人適格を得るためには、国内産業要件を満たさなければならない。国内産業要件の判断基準は、時代の変化に応じて柔軟に変遷を遂げているが、その背後には、米国のパテントトロールに関する問題が内在されている。

本稿では、米国関税法337条の国内産業要件に焦点を当て、現状の動向と今後の考察について検討を行う。

<目次>

- I. はじめに
- II. 米国国際貿易委員会(ITC)の概要
 - 1. ITCと米国関税法337条
 - 2. ITCによる337条調査手続の特徴
 - 3. ITCによる救済手段
- III. 近年のITCによる337条調査と国内産業要件の変遷
 - 1. ITCによる337条調査の現状
 - 2. 従来の国内産業要件の判断基準と1988年改正
 - 3. 1988年改正後の国内産業要件に関するITCの判断
- IV. 事例紹介
 - 1. *In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same* (2002)
 - 2. *In the Matter of Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same* (2009)
 - 3. *In the Matter of Certain Electronic Devices, Including Handheld Wireless Communications Devices* (2010)
 - 4. *In the Matter of Certain Coaxial Cable Connectors and Components* (2010)
- V. 考察
- VI. おわりに

I. はじめに

近年の米国特許権侵害の問題に関して、ITCの存在が大きくなりつつある。特に半導体技術や、スマートフォンをはじめとする通信関連技術等、現在の最先端技術における企業間の紛争の解決手段として、ITCを利用した訴訟の件数が年々増加している。

ITC(International Trade Commission)とは、米国国際貿易委員会の略称であり、関税委員会(Tariff Commission)を前身とする準司法的性格をもった連邦の行政機関である。ITCは、米国における通商問題が国内生産、雇用、消費に与える影響の全ての要因について調査を行う権限を有しており、知的財産の侵害を伴う輸入行為に関して、米国関税法337条(19 USC § 1337)⁽¹⁾に基づく調査(以下、「337条調査」という)を行う。調査の結果、米国関税法337条違反と認められる場合には、当該侵害物品の通関を禁止する命令を行う権限がある。

裁判所における特許侵害訴訟に比べ、ITCの337条調査は、その手続進行の迅速性や、侵害物品に対する強力な排除命令等、多くのメリットがあると考えられている。そして、国内の通商の自由を保護するという趣旨から、米国関税法337条の適用に関しては米国連邦裁判所と異なる独特の要件を有している。その1つとして、国内産業要件(Domestic Industry)が挙げられる。国内産業要件とは、知的財産権を侵害する物品の米国内への輸入や米国内での販売に対して、当該知的

(*) 校友、弁理士、沖電気工業株式会社 研究開発センター 知的財産権部

(1) 正確には、米国法典第19編1337条(19 USC § 1337)であるが、一般的に337条と記載される。本稿でも337条として記載する。

財産権で保護される物品に関連する産業が米国内に存在するか、又は創設される過程にあることを要件とする⁽²⁾。すなわち、ITCの337条調査の申立人適格を得るためには、自らの権利を米国内で保有するだけでなく、国内産業要件を満たすことの証明が必要となる。

従来、国内産業要件を満たすためには、特許権者は自己の権利と関連を有する製品を米国内で製造すること、すなわち特許権の実施が必要であった。しかし、その後の法改正により、製品を実際に製造・販売していない特許不実施主体(以下、「NPE(non-practicing entity)」という)であっても、自身が行うライセンス活動や研究開発投資に対して、国内産業要件が認められ得ることとなった。さらに、近年のITCは、国内産業要件を緩やかに判断する傾向にあり、その結果、現在問題となっているパテントトロールがITCへの提訴を行う恐れがあり、その運用が問題視されている。

本稿では、近年のITCにおける米国関税法337条の国内産業要件に焦点を当て、現状の動向と今後の考察の検討を目的とする。

本稿の構成としては、第1に、米国関税法337条とITCの概要を、米国連邦裁判所における特許侵害訴訟の内容と比較して説明する。第2に、米国関税法337条における国内産業要件の判断の変遷を取り上げる。第3に、国内産業要件が主な争点となった、NPEによる337条調査申立ての事例を検討し、現状の国内産業要件に関して考察を行う。

なお、本稿では頻繁に「NPE」や「パテントトロール」という語を用いる。パテントトロールに対する定義は明確ではなく、NPEが、「特許不実施主体」という総括的意味で用いられていることから、両者を同義で用いられることが多い。筆者の見解としては、特許不実施主体であるNPEには、大学や研究所等も含まれるため、同義で用いることは好ましくないと考える。そのため、本稿ではパテントトロールを、「特許等の知的財産権の取得を、主に第三者からの購入に依拠し、十分な侵害根拠の調査をすることなく、第三者に対し

て、訴訟の提起を盾に高額なライセンス料、和解金、損害賠償金を取得することを目的とする団体」と定義付けし、NPEに包含されるが、上記定義には該当しない大学や研究所等とは区分けして論じるものとする⁽³⁾。

II. ITCの概要

1. ITCと米国関税法337条

裁判所における特許侵害訴訟が、権利者の私的権利である特許権の司法的救済手続であるのに対し、ITCによる米国関税法337条調査手続は、不公正な行為、あるいは競争方法による輸入品の輸入から米国の国内産業を保護するために、当該輸入品を事前に差止める行政命令を発するか否かを決定する手続である⁽⁴⁾。ITCは、当該調査の手続を実行する準司法的性格を有する連邦機関であり、貿易救済措置や関税業務の所管も行う。知的財産の侵害を伴う輸入行為に関しては、337条調査を行うが、当該調査は、米国行政手続法(Administrative Procedure Act)の下、連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)に類似する手続規則に従って⁽⁵⁾、当事者の提出した証拠に基づき同条の違反の有無を審理する準司法的手続であり、裁判所における特許侵害訴訟と類似した手続を適用することが可能である⁽⁶⁾。

米国関税法337条が定める違反行為は、(1)輸入品に関する不公正行為又は不公正な競争行為の存在⁽⁷⁾と、(2)国内産業の存在等に大別される⁽⁸⁾。この中で、上記不公正行為が知的財産権の侵害である場合、当該権利で保護される物品に関連して合衆国に国内産業が存在するか、又は国内産業が創設の過程にあるという要件が課せられる。これが国内産業要件である。

国内産業要件は、技術的要件(technical prong)と経済的要件(economic prong)が存在する⁽⁹⁾。技術的要件とは、上述のように「当該権利で保護される物品に関連して合衆国に国内産業が存在するか、又は国内産業が創設の過程にあるか」という要件を立証する必要が

(2) 米国法典第19編1337条(a)(2)。

(3) なお、さらに踏み込んだパテントトロールの定義付けに関しては、平塚三好「ソフトウェア特許とパテントトロール対応への一考察(上)ーパテントトロールの識別テストの提案ー」特許ニュース12426号(2009年)1頁-9頁を参照されたい。

(4) 尾崎英男『日本企業のための米国特許紛争対応ガイドブック』96頁(日本機械輸出組合、1991年)。

(5) ITCによる調査手続等の規則は、「USITC Rules of Practice and Procedure」(http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/rules/iterules409.pdf)に記載されている。

(6) 国際第1委員会『米国特許侵害訴訟実務マニュアル』203頁(日本知的財産協会、第4版、2010年)。

(7) 不公正行為は、条文中明記されていないが、主に、(1)知的財産侵害行為、(2)不正競争行為、(3)独禁法違反行為に分類されることが考えられている。知的財産侵害行為は、特許や商標、著作権等が挙げられる。不正競争行為は、営業秘密違反、パッシングオフ、虚偽広告、模倣等が挙げられる。独禁法違反行為は、談合や不正干渉等が挙げられる。

(8) 米国法典第19編1337条(a)(1)(A)。

(9) 米国関税法337条に「技術的要件」や「経済的要件」という用語が明記されているわけではないが、判例や学説上、当該用語が用いられている。

ある⁽¹⁰⁾。例えば、特許権者が製造業者であれば、係争対象となっている特許のクレームと、特許権者が米国内に製造している製品との間に関連性があることが必要である。また、国内産業要件の文言は現在形で記載されていることから、国内産業は、「現在」存在していることを証明しなければならない。国内産業が存在しているか否かの判断は、申立人が申立てを提起した日をもとに判断される⁽¹¹⁾。

経済的要件に関しては知的財産権によって保護される物品が以下の要件を満たす場合、国内産業は存在するものとみなされる⁽¹²⁾。米国関税法 337 条(a)(3)(A)－(C)では以下の3つの要件を定めており、いずれか一つを満たせばよいと判断されている⁽¹³⁾。

- (A) 工場及び設備に対する相当な(significant)投資、又は
- (B) 相当な労働力の雇用、又は相当な資本の投入、又は
- (C) 特許による保護対象品の活用に対する実質的な(substantial)投資(設計、研究開発、及びライセンス活動を含む。)

このように、国内産業要件を満たすためには、「相当な」又は「実質的な」投資等の活動が要求されている。そのため、単に申立人の該当製品が米国内を流通しているだけである場合や、販売店や販売代理人が存在しているだけでは基準を満たさない場合がある点に留意する必要がある⁽¹⁴⁾。

2. ITC による 337 条調査手続の特徴

ITC による 337 条調査手続の特徴として、その審理期間の速さが挙げられる。連邦裁判所における審理期間が一般に 3～5 年程度であるのに対し、ITC の審理期間は 1～1.5 年程度で審理が行われる。これは、私的権利の争いである連邦裁判所による特許侵害訴訟に比べ、ITC による 337 条調査は、米国国内産業を阻害する恐れのある侵害物品の米国内への輸入を防止する

という公権的性格を有することから、早期に解決を図るために、審理の終結に至るまでに厳格な手続期限が定められ、迅速に審理が進行されることが理由であると考えられる⁽¹⁵⁾。

管轄の問題に関しても連邦裁判所と大きな違いがある。裁判所が権利者に対して人的管轄権を有する必要があるのに対し、ITC による 337 条調査においては、侵害品についての対物管轄権(in rem)を有しており、侵害物品の輸入によって管轄権が生じる。そして、ITC は合衆国全土にわたり人的管轄権を有しており、裁判所よりも管轄が広く認められる。そのため、仮に米国内の権利者が保有する特許の侵害物品を製造し、輸入しようとする者が複数存在する場合においても、権利者は、当該侵害者がそれぞれ米国訴訟の対象となることを立証しなくとも、当該侵害物品が自己の権利を侵害していることを立証することにより、337 条調査の申立てが可能となるため、申立人に要する負担はかなり削減される⁽¹⁶⁾。

さらに、権利侵害の有無の判断主体が、裁判所では裁判官又は陪審員であるのに対し、ITC では行政法判事(Administrative Law Judge)によりなされる。行政法判事は、ITC の 337 条調査手続に関する判事であり、その権限は連邦地裁における裁判官の権限に準ずるとされている。行政法判事は申立人及び被申立人の提出する証拠に基づき、米国関税法 337 条違反の有無を判断し仮決定を下す。最終的な決定は、ITC の委員会(Commission)によりなされるが、仮決定は委員会が再審査を命令しない限り、送達から 45 日以内に自動的に委員会の決定となることから、行政法判事の権限が多分に尊重されていると考えられる。一般的な裁判所の裁判官や陪審員に比べ、行政法判事は頻繁に特許侵害の問題に関わることから、裁判官や陪審員よりも特許に関する知見を有しており妥当な判断を下すことが期待されている⁽¹⁷⁾。そのため、現在では多くの企業が、特許権侵害の問題に関し、裁判所と同時に ITC

(10) 米国法典第 19 編 1337 条(a)(2)。

(11) *Texas Instruments v. United States International Trade Commission*, 988 F.2d 1165, 1181 (Fed Cir. 1993)。

(12) 米国法典第 19 編 1337 条(a)(3)(A)－(C)。

(13) *In the Matter of Certain Micro lithographic Machines and Components Thereof*, USITC Inv. No. 337-TA-468 (2003)。

(14) 国際第 1 委員会 前掲註(6) 207 頁。

(15) 337 条調査手続の詳細に関しては、尾崎英男「ITC と関税法 337 条 —米国の知的所有権強化策—」18 頁－32 頁(発明協会、1992 年)、菊地元「米国関税法 337 条と知的所有権侵害(上)」工業所有権法研究 33 巻 1 号(1987 年) 1 頁－8 頁を参照。

(16) Christopher F. Corr, Shamita Etienne-Cummings, Monisha Deka「米国連邦巡回裁判所が ITC の管轄権を制限」AIPPI 54 巻 7 号(2009 年) 404 頁。

(17) Thomas L. Jarvis「ITC における知的財産訴訟の概要」国際法務戦略 13 号(2004 年) 6 頁によれば、行政法判事は特許事件に関する専門的知識を有しており、常時、概して 10 件未満の事件しか抱えておらず、遥かに多数の民事・刑事事件を処理する連邦地裁判事よりも積極的な役割を担うことができる、とされている。

に申立てを行う傾向にある⁽¹⁸⁾。

3. ITC による救済方法

ITC は、米国関税法 337 条に違反し、不公正な方法で輸入行為が行われていると認定した場合、排除命令(exclusion order)若しくは停止命令(cease and desist order)、又はその両方の救済手段をとることができる⁽¹⁹⁾。排除命令とは、包括排除命令(general exclusion order)と限定排除命令(limited exclusion order)が存在する⁽²⁰⁾。なお、米国関税法 337 条違反があったとしても損害賠償を求めることは出来ない。

包括排除命令とは、輸入しようとする商品の製造業者が誰であるかを問わず、指定された商品の全ての通関を禁止する命令である。すなわち、米国権利者の権利を侵害する物品に対しては何人も当該製品の通関ができなくなり、被申立人以外にも効力を及ぼす対物的な制裁措置であり、非常に効力の大きい命令である。そのため、包括排除命令による救済は厳格に制限されている⁽²¹⁾。

限定排除命令とは、指定された特定の製造業者の商品の通関を禁止する命令である。米国関税法 337 条(d)では、ITC が不公正な慣行を除去する上で包括排除命令が必要であると判断しない限り、限定排除命令を適用すると規定している⁽²²⁾。停止命令とは、指定された違反者に対して、337 条調査に係る特許等を侵害しているとされた物品の製造、輸入、販売、あるいは販売の申出の中止を求める命令である。停止命令に違反した場合は民事的制裁金が科される⁽²³⁾。

ITC が限定的排除命令を下すことのできる範囲を示した判例として、2008 年の Kyocera 事件⁽²⁴⁾がある。

本事件において米国連邦巡回控訴裁判所は、ITC の 337 条調査⁽²⁵⁾において、被告とされていない第三者の川下製品(特許を侵害している部品を搭載した製品)を対象とした限定的排除命令を下す権限を有しないと判断した。当該判決により、限定的排除命令を求める申立人は、侵害部品が川下製品に搭載される部品である場合に、多くの事項を検討する必要性が生じるようになった。例えば、当該侵害部品を排除するためには、川下製品の製造業者も含めた申立てを行うことが必要になる。しかし、川下製品が申立人の顧客である場合には、顧客の製品も排除することとなり、ビジネスリスクが高くなる。当該判決が ITC の訴訟実務に与えた影響は大きいと考えられる。

Ⅲ. 近年の ITC による 337 条調査と国内産業要件の変遷

1. ITC による 337 条調査の現状

近年 ITC による 337 条調査の件数が急増している。2000 年の調査件数が 11 件であるのに対し、その後右肩上がりに増大し、2010 年は 51 件(2010 年 11 月 23 日現在)となっている。これらの急増の要因は、裁判所よりも ITC の方が、権利者の救済手段としてメリットがあると判断されていることが考えられる。それを裏付ける根拠として、近年、米国連邦裁判所では特許権者に厳格に作用する判決が下されている。その 1 つに、2006 年米国最高裁における eBay 判決⁽²⁶⁾がある。eBay 判決では、権利侵害が認定された場合であっても、恒久的差止命令を認めるための要件が厳格⁽²⁷⁾となったことから、連邦地裁において差止命令が認めら

(18) 平川純子「ITC の輸入差止め手続」大場正成、鈴木修「アメリカ特許係争の実務 - 裁判と ITC -」154, 155 頁(発明協会, 1986 年)。その他、(1)被申立人から反訴請求が出来ないこと、(2)統計によると、裁判所による勝訴率に比べて ITC 手続の方が申立人に有利とされていること、(3)ITC では、陪審による審理がなく、行政法判事による事実審のみである点から、申立人側にとっては ITC 手続が有利であり、相手方にとっては連邦裁判所の方が有利な点が多いとされている。

(19) 米国法典第 19 編 1337 条(d)-(f)。

(20) ITC による救済手段の詳細に関しては、John M. Peterson「米国関税法 337 条の排除命令の執行について - 厳しさを増す戦場 -」CIPIC ジャーナル 183 号(2008 年)1 頁-34 頁を参照。

(21) 包括排除命令は以下の場合にのみ認められる(米国法典第 19 編第 1337 条(d)(2))。

(1) 限定排除命令の潜脱を防ぐために必要な場合であること。

(2) 違反行為が繰り返されていて、かつ侵害品の出所特定が困難な場合であること。

(22) 米国法典第 19 編 1337 条(d)(2)。

(23) 米国法典第 19 編 1337 条(i)。停止命令に違反した場合、ITC により、その命令に違反した日数に応じて、1 日当たり \$100,000 を超えない額の民事的制裁金が科される。

(24) *Kyocera Wireless Corp. et al. v. International Trade Commission*, No. 2007-1493 (Fed. Cir., 2008)。

(25) *In the Matter of Certain Baseband Processor Chips and Chipsets, Transmitter and Receiver(Radio) Chips, Power Control Chips, and Products Containing Same, including Cellular Telephone Handsets*, USITC Inv. No. 337-TA-543(2005)。

(26) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 394(2006)。

(27) 具体的には、以下の 4 つの要件に基づき恒久的差止の有無が判断される。(1)原告が回復不能な被害を被っていること、(2)コモンローによる金銭賠償の救済では不十分であると考えられること、(3)差止がなされなかったときの権利者の損害と、差止がなされた場合の被告の被害のバランスを考慮して、衡平による救済が正当であること、(4)公共の利益の観点。

れることが困難になった⁽²⁸⁾。他方、ITCにおける337条調査では、裁判所のような立証義務は課せられていないため、輸入の差止を求める特許権者の手段として有効であると考えられる。また、2008年のIn re TS Tech USA事件⁽²⁹⁾において、米国連邦巡回控訴裁判所は、テキサス州東部地区連邦地方裁判所が被告の移送申立てを却下したことは、裁量権の逸脱であるとして、移送を命じる判断を下した。本判決が、原告に有利である裁判地の選択を行っても移送される可能性を示唆することから、手続が迅速であり、合衆国全土にわたり管轄権を有するITCの申立てが増加することが推測されている⁽³⁰⁾。

さらに、米国以外の外国企業や、NPEからの申立件数の増加も要因の一つと考えられる。統計によれば、2007年から2010年の間で、ITCにより337条調査がなされた130件(2010年11月23日現在)のうち、米国以外の外国企業数は25件で約20%の割合を占めている。その中で日本企業による申立ては13件で10%である⁽³¹⁾。また、NPEに関しては5件で約4%の割合である。非米国企業による米国市場への展開の拡大がその理由の一つとして考えられるが、訴訟戦略上の要因としても、(1)裁判所に比べ、ITCでは差止救済が常に認められ得ること、(2)広い管轄権を有すること、(3)審理期間が非常に短く、申立前に十分な検討を行ってITCに申立てを行うことで、原告有利な戦略をとり得ることが可能であること等の理由が、非米国企業にも認識されつつあることが考えられる。

近年、大学や研究所の他にも、自社の研究開発の成果を権利として保護し、専ら他社へのライセンス活動によるロイヤリティー収入を収益源とするNPE(以下、「特許専門会社」という)も登場し、337条調査の申立人が多様化している。その中にはパテントトロールのような団体も存在し、米国内では憂慮すべき問題となっている。次節より、本稿の主題である国内産業要件について検討を行う。

2. 従来の国内産業要件の判断基準と1988年改正

従来の国内産業とは、「事件の対象となる権利(特許権等)を自ら実施する生産業(Manufacturing Industry)である⁽³²⁾」と解釈されていた。すなわち、国内産業の本質は「生産業」であり、生産業とは、特許権者又はライセンスの所有する工場施設に求められるものであった⁽³³⁾。そのため、従来は権利者が自己の権利に基づく生産活動を行っていることが前提であった。しかし、1980年以降、当該解釈は次第に緩和され、「国内産業とは、米国の土地、労働力、そして資本を基に、価値を生み出す組織的活動である⁽³⁴⁾」と解釈されるようになった。この定義により、必ずしも生産業であることは必要となくなった。このように、国内産業要件は時代の変遷と共にその解釈も変化している⁽³⁵⁾。

現在の米国関税法337条が定める国内産業要件は、1988年改正を受けて規定されたものである。改正前の米国関税法337条は、「米国への輸入に伴う不正競争、不正行為が、有効かつ経済的に活動している米国産業の適正な活動を阻害する場合、産業の新たな活動を妨害する場合、又は米国内の通商を独占又は制御する場合」に、この不正競争、不正行為に基づく輸入を差し止めると定められており⁽³⁶⁾、米国特許侵害品の輸入もこの規定の適用を受けるものであった。

旧法で米国関税法337条に基づく保護を受けるためには、(1)米国内で実際に製品を製造し、(2)製造されている製品が特許のクレームでカバーされ、(3)商業的数量の販売を行っていることに加え、(4)不正行為等が、国内産業を阻害等する恐れがあること、(5)国内産業が有効かつ経済的に活動していること、を証明することが必要とされていた。そのため、旧法は、大学や研究所など、特許を保有しているが商業的实施を行わない団体にとって、非常に厳格な要件であったと考えられる。

1988年、米国プロパテント政策の下、当該要件に関する法改正(1988年包括貿易法)がなされた。その目的は、米国国内で増加しつつある侵害品に対する知

(28) eBay判決後の差止救済認定のトレンドに関しては、Miku H. Mehta「eBay v. MercExchange後の特許訴訟における差止め救済」AIPPI 53巻8号(2008年)492頁-502頁を参照されたい。

(29) In re TS Tech USA, 2008 WL 5397522 (Fed. Cir., Dec. 29, 2008).

(30) FOLEY & LARDNER LLP「In re TS Tech USA事件/テキサス東部地区に提起された特許侵害事件をオハイオ南部地区にする被告申立認諾」IPR 23巻1号(2009年)1頁-3頁。

(31) Ropes & Gray「米国ITCセクション337関連実務」(2010年11月30日)。

(32) In the Matter of Certain Ultra-Microtome Freezing Attachments, USC Inv.No.337-TA-10(1976).

(33) In the Matter of Certain Molded-in Sandwich Panel Inserts, USC Inv.No.337-TA-99(1981).

(34) In the Matter of Certain Cast-Iron Stove, USC Inv.No.337-TA-69(1981).

(35) ヘンリー幸田「ITC(国際貿易委員会)の解説」50頁, 51頁(発明協会, 1985年)。

(36) 谷山祥三「アメリカ特許制度の解説」271頁(発明協会, 1980年)。

的財産権の強化を図り、米国産業の競争力の強化を図ることである。本改正では、知的財産権侵害に関する国内産業要件の立証に関して、上記(4)、(5)の要件が削除され、現行法記載の要件が規定された⁽³⁷⁾。そして、新たに「設計、研究開発、及びライセンス活動を含む、知的財産の利用における実質的な投資」という要件が追加された⁽³⁸⁾。本改正により、国内産業要件が緩和されると共に、大学や研究所等だけでなく、製造拠点を海外に持つ米国企業や、米国に子会社を持つ非米国企業であっても国内産業要件を満たすことが可能となった⁽³⁹⁾。本改正の立法経緯に関して、議会では以下のような意図を述べている。「本改正の目的は、リサーチ、研究開発、ライセンス活動、販売、及びマーケティングを含む特許、著作権、商標、マスクワーク等に関する施設や活動に対して実質的な投資を行う者により提起された申立てを許容することである。本改正により、米国に密接な利害を有する大学のような団体に対しても、ITCへの継続的なアクセスを認めることができる。また、十分な資本を持たない研究機関や小規模ビジネスを行う団体に対しても、それらが有する知的財産権を保護するためにITCにアクセスすることができる。⁽⁴⁰⁾」

保護すべき知的財産は、製造業者だけが生み出すものではない。こうした観点から考えると、旧法ではテクノロジーの根本にある基礎研究等を行う大学や研究所に対する保護が十分ではなかったと考えられる。また、世界的な技術進歩の中、各国で多くの知的財産が創出される一方で、知的財産権侵害問題も顕在化し、米国国外からの侵害物品も増加した。このような現状において、本改正は米国における知的財産権保有者の保護の強化を行うことがその背景にあったと考えられる。

3. 1988年改正後の国内産業要件に関するITCの判断

1988年の改正により、国内産業要件の判断は広範な要素から考慮されるようになり、立証要件は大きく緩和された。しかし、本改正による国内産業要件の文言は抽象的である。そこで、1988年改正後の国内産

業要件(特に経済的要件を規定する米国関税法337条(a)(3)(A)-(C))に関するITCの判断を検討し、当該文言の射程を検討する。

(A) 工場及び設備に対する相当な投資

工場及び設備に対する相当な投資を立証するためには、申立人は一般的に、係争対象となっている特許に基づき実施されている技術に対して、およそ数億円規模の投資を行っていることを示さなければならないとしている。例えば、当該要件を立証する場合、係争対象の特許を利用するための工場や設備の着工の開始時期、建設に要した投資額等を明確に書面で示して証明する必要がある。

しかし、当該要件を満たすための最低限の投資規模がどれくらいであるかは示されておらず、また、財政的な投資が大企業よりも少ないからという理由で、小規模な企業が当該要件を満たさず排斥されるものではないと判断されている⁽⁴¹⁾。

(B) 相当な労働力の雇用、又は相当な資本の投入

相当な労働力の雇用、又は相当な資本の投入という要件を満たすため、一般的に、申立人は米国で雇用している従業員の数を示す必要がある。さらに、申立人は、係争対象となっている特許に基づき実施されている技術と、従業員との関係を示さなければならない。例えば、係争対象の特許を利用するための製品開発に携わる従業員数等を書面で示して証明する必要がある。しかしながら、国内産業要件を構成する最低人数は示されていない。

(C) 特許による保護対象品の活用に対する実質的な投資(設計、研究開発、及びライセンス活動を含む)

本規定は上記2つの規定とは異なり、米国内で、特許の活用に関する設計、研究開発、ライセンス活動等に対する実質的な投資を行っていることを証明する必要がある。基本的に国内産業要件は上記(A)-(C)のいずれか一つを立証できれば満たすことが可能であるため、実際に米国で製品を生産し、販売を行っている企業にとって当該要件を満たすことは難しくはない。当該要件が争点になるのは、大学や研究所、特許専門会社であり、それらによる研究開発投資やライセンス

(37) Perry, William 『The ITC - 判決から見る米国輸入通商法の運用-』124頁(日本貿易振興会, 1989年)。

(38) (A)工場及び設備に対する相当な投資、(B)相当な労働力の雇用、又は相当な資本の投入の要件は1989年改正以前から裁判上用いられる文言として定着していた。

(39) 朝日奈宗太『外国特許制度概説』441頁(東洋法規出版, 第12版, 2008年)。

(40) Jay H. Reiziss 『The Domestic Industry Requirement in Proceedings Before the U.S. International Trade Commission Under Section 337 of the Tariff Act of 1930』(2010) : http://www.aipia.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/Spring_Meeting/200812/Reiziss-paper.pdf

(41) *In the Matter of Certain Tape Dispensers*, USC Inv.No.337-TA-354(1994)。

活動が国内産業要件を満たし得るかが問題となる。そのため、337条(a)(3)(C)に関してはITCにより数多くの判断が示されている。

例えば、特許権者によるライセンス活動に関して、ITCは、「特許による保護対象品の生産に関する米国内の活動を行っていない場合であっても、国内産業要件は、米国内におけるライセンス活動によって満たすことができる。」と判断しながらも⁽⁴²⁾、「国内産業要件の経済的要件を満たすためには、係争対象の特許を活用するためのライセンスプログラムにおいて、相当な額の投資が必要とされる一方で、申立人は、当該ライセンス活動から一定の収入(ロイヤリティー収入等)を得ていなければならない」という見解が示されている⁽⁴³⁾。

また、特許のライセンス活動に実質的な投資があると認定され、337条(a)(3)(C)の要件に基づき、国内産業が存在するとした場合、申立人である特許権者又はそのライセンシーは、国内産業要件の技術的要件を満たすために、実際に国内での生産活動に従事していることを示す必要はない⁽⁴⁴⁾。しかしながら、そのためには侵害を申し立てた特許と、当該ライセンス活動に関連性があることを証明しなければならないとしている⁽⁴⁵⁾。

1988年改正により、ITCに救済を求める申立人は、ライセンス活動における実質的な投資等の証明を行うことで、米国内で特許に対応する製品の製造を行う必要はなくなった。これは、研究開発を行う大学や研究機関、小規模ビジネスを行う企業が有する権利を保護するという改正趣旨に基づくものであり、妥当であると考えられる。

しかし、このような国内産業要件の認定の緩和は、本来1988年改正の目的外の主体に対しても、ITCを利用する機会を与える可能性がある。それがパテントトロールの存在である。

次章では、NPEの中でも、個人発明家や特許専門会社が申立てたITCによる337条調査に関する事例を取り上げる。これらの事例では、個人発明家や特許専門会社によるライセンス活動においても国内産業要件を満たし得ることを明らかにするが、ITCにより示されたいくつかの判断は、今後のパテントトロールの活動を一層活発化させてしまう恐れを内包している。

IV. 事例紹介

1. *In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same* (2002)⁽⁴⁶⁾

本件では、特許専門会社によるライセンス活動に関して、国内産業要件を満たすための基準が示された。

本件の申立人は、半導体のチップ・サイズ・パッケージ(CSP)に関する研究開発を行うTessera社である。Tessera社は415人の従業員を有し、その内の270人が研究開発部門に所属している。また、莫大な額の研究開発投資を行っており、2009年には71,000,000ドルの研究開発投資を行っている。

Tessera社のメインビジネスは、取得した知的財産権に基づくライセンス収入である。Tessera社は世界各地に2000以上の特許を保有しており、これまでに60社以上の企業とライセンス契約を締結してきた。特にTessera Compliant Chip(TCC)と呼ばれる半導体パッケージ技術に強みを有しており、当該技術において150以上の登録特許を有し、TCCポートフォリオに基づくライセンス活動を行っていた。

Tessera社は、米国内でTessera社の326特許及び419特許を侵害する半導体チップの輸入、販売を行ったとして、QUALCOMMやMotorola等に対し、米国関税法337条に基づく申立てを行った。

国内産業要件の認定に関して、行政法判事は、「製品の製造を行わず、ライセンス活動により収益を挙げている企業であっても、(1)申立人が、米国内でのライセンシングプログラムにおいて『実質的な投資』を行っており、(2)申立人の国内での活動及び投資並びに係争対象の特許との間に『十分な関連性』が存在する場合には、国内産業要件を満たし得る。」と判断した。

本件では、(1)を認定する根拠として、①Tessera社が51,000平方フィートのカリフォルニア州のオフィスビルや、カロライナ州の100,000平方フィートの研究開発設備を有していたこと、②約20~30人の従業員が係争対象の特許に関わるライセンス活動に従事していたこと、③年間利益の大部分をライセンス収入から得ていたことから、「実質的な投資」を行っている

(42) *In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Thereof*, Inv.No.337-TA-432(2002).

(43) *In the Matter of Certain Stringed Musical Instruments and Components Thereof*, USITC Inv.No.337-TA-586(2008).

(44) *In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-432(2001).

(45) *In the Matter of Certain Digital Processors*, ITC Inv. No. 337-TA-559(2006).

(46) *In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same*, USITC Inv. No.337-TA-432(2002).

判断した。また、(2)に関しても、①TCCに関する特許ポートフォリオを62の企業にライセンスしていたこと、②Tessera社が主張する326特許や419特許は、当該ライセンスプログラムにおいて、重要な特許であったこと、③ライセンス交渉の過程で、Tessera社の326特許や419特許が頻繁に議論されていたこと、④Tessera社がこれまで提起したTCCに関する特許訴訟においても、326、419特許を強く主張していたことを鑑み、申立人のライセンス活動と、係争対象の特許には「十分な関連性」が存在しているため、国内産業要件は満たし得ると判断された。

本件では、単独のライセンス活動における実質的な投資の性質を評価する際には、係争対象の特許に基づくライセンシーの数、当該特許に基づき獲得したロイヤリティーの額、当該ライセンス活動に従事している従業員の数、及び当該ライセンス活動に関連する活動内容を考慮するという点が明確となった。Tessera社のライセンス活動と係争対象特許の関連性の認定にあたり、申立人が保有する設備、資本、人材の存在が大きく寄与していると考えられる。ライセンス活動を主とする特許専門会社であっても、本件のような立証を行うことで、国内産業要件を満たし得ることを示す典型的な事例であると評価できる。

2. *In the Matter of Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same* (2009)⁽⁴⁷⁾

本件の申立人は、単独の発明者であるRothschild氏である。Rothschild氏はコロンビア大学の教授であり、ブルーレイDVDや携帯電話、その他の電子機器に用いられるLEDチップ、半導体レーザー及びそれらの製品に関する米国特許を保有していた。Rothschild氏は個人発明家であり、ライセンスに寄与するための施設や設備を保有していない。2008年2月19日、Hitachi, LG, Panasonic, Motorola, Nokia, Pioneer, Samsung等を相手取り、337条に基づく2件の調査申立てを行った。

Rothschild氏は、自身の特許に基づく実施、ライセンス、権利行使に対する実質的な投資により、国内産業要件を満たすと主張した。特に、(1)ライセンス契約の締結を促進するために自身が提起した米国連邦地方裁判所に対する訴訟は、自らの特許の権利行使や、

ライセンスプログラムの拡大に対して実質的な投資を構成すること、(2)自身のライセンシーが製造や研究開発に対する実質的な投資を行っていることから、国内産業要件の充足に相当する点を強調している。事実、Rothschild氏はこれまで、少なくとも4社に対して係争対象の特許のライセンスを行っており、係争対象の特許に関する訴訟も数件提起している。ライセンシーは、係争対象の特許でカバーされている米国製品の生産、使用、販売を行っている。

Rothschild氏の主張に対し、被告は、ライセンス交渉の際に外部弁護士に支払う費用は、国内産業要件を充足するのに十分ではない、また、Rothschild氏は個人発明家であり、社内に従業員が存在しないため、国内産業要件は満たさないと主張した。

ITCの行政法判事は、「申立人(又はそのライセンシー)が、米国内で自らの特許に基づく製品の製造を行っていないことも、申立人によるライセンス活動が、係争対象の特許と関連性を有していることを証明することにより、申立人が単独であっても国内産業要件は満たし得る。申立人は、(1)自身のライセンスプログラムに対して実質的な投資を行っていること、(2)係争対象の特許と、申立てがなされているライセンスに関する産業との間に関連性を有していること、を証明する必要がある。」と述べた。そして、本事件における係争対象の特許に関する訴訟や、ライセンス活動によって生じる弁護士費用の支払いは実質的な投資に該当すると判断し、Rothschild氏のライセンス活動は国内産業要件を充足すると認定した。

行政法判事の仮決定に対して、ITC委員会は再審査を命じ、申立人と被申立人との間での再度の書面の提出を命じた。その内容は、(1)特許の活用やライセンスのために外部弁護士に支払われた費用は「投資」として認定できるのか。(2)当該投資が社内の従業員又は外部弁護士によってなされることが問題となるのか、である。被告によると「成功報酬ベースではRothschild氏に支払い費用が発生していないため、成功報酬ベースでの特許訴訟は『投資』には該当しない。」と主張している。それに対してRothschild氏は「弁護士費用はライセンス活動において投資としての要件を満たすものである。何故なら、弁護士費用はライセンスプログラムにおいて『重要な要素』を占めるからである。」と述べている。

本件に関してはその後、当事者との間で和解がなさ

(47) *In the Matter of Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same*, USITC Inv, No.337-TA-640 (2009) and USITC Inv, No.337-TA-674 (2009).

れ、上記(1)、(2)の争点に関してはITCの見解が示されることなく事件は終了した。しかし、本件では、申立人の規模や、人数に関わらず、ライセンス活動において課せられる条件を充足することで、国内産業要件は満たし得る点を示したことに意義があると考えられる。

3. *In the Matter of Certain Electronic Devices, Including Handheld Wireless Communications Devices (2010)*⁽⁴⁸⁾

本件は、特許権者のライセンシーによる、特許権者の特許を取り入れた製品の研究開発への投資が、国内産業要件を満たすと判断された事例である。

Saxon社は従業員数5名の企業である。Saxon社は、自社が有するパテントポートフォリオに基づき、特許に関するライセンス、訴訟活動を主な事業としている。Saxon社は180以上の米国特許を保有しており、国内では製品の製造、販売、サービスの提供等を行っていない。Saxon社は頻繁に他社とライセンス交渉を行っていた⁽⁴⁹⁾。

2008年12月19日及び2009年2月23日、Saxon社はNokia, Research In Motion, Palm, Panasonic等に対して、米国関税法337条に基づく申立てを行った。Saxon社は、係争対象の特許のライセンシーであるMotorolaが、実施される特許を取り入れた製品に対して実質的な投資を行っていることから、係争対象となっている特許と十分な関連性があり、国内産業要件の経済的要件を満たすと主張した。被告はこれに対して以下の反論を行った。第1に、ITCに申立てがなされる前に存在していた特許に基づくライセンスは、現時点で何らの収益を生み出していないため、国内産業要件を満たすための実質的な投資を行っていない。第2に、Saxon社は、Motorolaの投資と特許化された技術との十分な関連性を証明していない。Saxon社は、Motorolaの実質的な投資は、侵害を申し立てた特許に用いている製品ではなく、特許化された技術に対してなされていることを示さなければならない。

ITCの行政法判事は、被告の2つの反論のいずれも拒絶した。1つ目の反論に対して、行政法判事は、「自己のライセンス活動に基づき国内産業要件を立証する

場合、現時点での収益が要件であると考えられているが、現時点の収益は、申立人が、申立人の地位を得るためにそのライセンシーの投資に依拠している場合は要求されない。故に、Saxon社は自己の申立人の地位を獲得するために、ライセンシーであるMotorolaの投資に依拠しているため、国内産業要件の認定に当たり、現時点の収益は必要とされない。」と判断した。2つ目の反論に対して、行政法判事は、「『関連性の要件』とは、Motorolaの特許で保護される製品に対して、実質的な投資を行っているか否かで判断するべきであり、特許化された技術を含む製品の特定の特徴に対する実質的な投資の有無で判断するべきではないと述べた。故に、Saxon社のライセンシーであるMotorolaは、特許が用いられている製品に対して実質的な投資が行われているため、国内産業要件に関して、Saxon社に申立ての地位を与える十分な特許との関連性がある。」と判断した。

Tessera社の事例の場合と比べ、本件では、Saxon社自身が係争対象特許に関連する十分な施設や人材を有していたとはいえない。しかし、本件では、申立人以外のライセンシーによる行為であっても、実質的な投資であると認定されることを示した点に意義を有すると考えられる。

4. *In the Matter of Certain Coaxial Cable Connectors and Components (2010)*⁽⁵⁰⁾

本件は、一定条件下において申立人の「訴訟活動」が、国内産業要件を満たし得るという判断がなされた事例である。

本件の申立人は、同軸ケーブルコネクタ等に関する複数の特許を有するPPC社である。PPC社が保有する特許は、テレコミュニケーション、サテライト、及びケーブルテレビ等の技術をカバーしている。PPC社は米国内で、自社単独では同軸ケーブルコネクタの製造、販売を行っていなかったが、当該製品の製造、販売を行う権利を米国内の企業にライセンスしていた。

さらに、PPC社は少なくとも一度は、自社が保有する同軸ケーブルコネクタに関する特許に基づき、第三者に対して米国連邦地方裁判所に訴訟を提起して

(48) *In the Matter of Certain Electronic Devices, Including Handheld Wireless Communications Devices*, USITC Inv, No.337-TA-673(2010).

(49) Saxon社が保有する特許は自社で開発して取得した権利ではなく、5人の従業員がテキサス西部地区に賃貸事務所を構えるだけの小企業であるということから、Saxon社がパテントロールであると評価する声も多い。しかし、Saxon社は、事前に相手方製品の解析等の事前調査を行っていたという点、訴訟を提起する前に自社の保有するパテントポートフォリオのライセンス交渉を行っていたという点から本稿で定義するパテントロールには該当しないと考えられる。

(50) *In the Matter of Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same*, USITC Inv, No.337-TA-650(2010).

いた。裁判では、PPC 社に対して \$1,350,000 の損害賠償と恒久的差止めが認められ、被告はその後、当該特許に基づくライセンス契約を締結した。

その後、PPC 社は、自社の特許を侵害している同軸ケーブルコネクタを米国内に輸入し、販売している第三者に対して、ITC に基づく 337 条調査の申立てを行った。

本件の国内産業要件に関する争点は、PPC 社による訴訟活動が、337 条(a)(3)(C)に定める「利用(exploitation)」に該当するかどうかである。

ITC の行政法判事は、PPC 社が保有する特許に基づき、米国連邦地裁に特許侵害訴訟を提起した点、さらに当該訴訟によって生じた費用に関する実質的な投資を示す証拠を含む、いくつかの要因に基づき、PPC 社が国内産業要件を満たす旨の仮決定を行った。しかしながら、ITC 委員会は、当該仮決定に対する再審査を決定し、その後、最終決定が下された。訴訟活動が、337 条(a)(3)(C)に定める「利用」に該当するかどうかに関して、ITC は、「訴訟が、設計、研究開発、及びライセンス活動との関連性を有さない、訴訟活動それ自体のみである場合は、国内産業要件は満たさない。しかしながら、申立人が、訴訟活動(特許侵害訴訟を含む)がライセンス活動と関連していること、及び係争対象の特許と関係していることを証明し、かつ、それに関連費用を文書で立証できる場合には、当該活動は国内産業要件を満たし得る」と判断した。

当該結論に至るにあたり、ITC は以下のように述べている。「337 条(a)(3)(C)は、特許による保護対象品の実施に対する実質的な投資(設計、研究開発、及びライセンス活動を含む。)と定めている。この文言には、設計、研究開発、及びライセンス活動という 3 つの活動が明記されている。特許の訴訟活動はこの 3 つの活動に含まれていないため、それ自体は国内産業要件の経済的要件を満たすことはない。しかしながら、制定法の文言は、ライセンス活動に関連するその他の類型を制限しているわけではない。そのため、ライセンス活動に関連した訴訟活動は国内産業要件を構成する『利用』であると認定し得るものである。」

さらに、ITC は 337 条(a)(3)(C)を満たし得る要件として、(1)特許技術を市場に導入するライセンス活動と、(2)既存の生産から専ら収益を生み出すライセンス活動、が含まれると述べている。また、申立人は、各訴訟費用又は活動と、主張されている特許に関

するライセンス活動への取組を明確に関連付ける必要があるとした上で、当該活動の具体例として、「違反行為の停止命令を求める書類の作成及び送付、特許侵害訴訟の提起及び遂行、和解交渉の実施並びにライセンス契約の交渉、作成及び締結」を挙げている⁽⁵¹⁾。

当該判決により、一定条件の下、申立人の訴訟活動が国内産業要件を充足することが可能となり、当該要件の認定の幅はさらに広がり、容易となったと評価できる。

V. 考察

NPE の中でも、個人発明家や特許専門会社が提起した近年の ITC による 337 条調査に関する事例を取り上げた。事例をまとめると、これらの主体が国内産業要件を充足するためには、(1)係争対象に関わる特許のライセンス活動に対して、「実質的な投資」がなされていること、(2)係争対象の特許とライセンス活動に「関連性」があること、(3)ライセンス活動の結果、ある程度のロイヤリティーが得られていること、が必要であると考えられる。

(1)に関して、「実質的な投資」は、特許権者の所在する企業の規模や、ライセンス活動に携わる従業員の数、研究開発投資額等を総合的に考慮して判断されるが、画一的な基準はなく、事案に応じて柔軟に認定しているように思われる。そのため、研究開発を行う施設や設備を持たない個人発明家であっても、国内産業要件を満たし得る。また、特許権者のライセンシーであっても、権利者の有する特許に関連する製品等に実質的な投資を行っている場合は、同様に当該要件を満たすことが可能である。

(2)に関しては、国内産業要件の中の技術的要件が、係争対象となっている特許と国内の活動に関連性を有していることを要件としているのに対し、特許のライセンス活動に実質的な投資があると認定され、国内産業が存在するとした場合、実際に国内での生産活動に従事していることを示す必要はないと判断されていることから、当該技術的要件の要求を担保するために、当該特許とライセンス活動に「関連性」があることを要件としていると考えられる。「関連性」の立証には、係争対象となる特許が、特許権者の有するパテントポートフォリオの中で占める重要性を過去のライセンス交渉の経緯から立証することや、これまでのライセンス

(51) Kenneth R. Adam「IPO ANNUAL MEETING」(2010) 4 頁- 8 頁。

実績等を明確に証明していく必要がある。

(3)に関しては、米国国内産業の保護を目的とする米国関税法 337 条の目的から鑑みると、有用な特許であるからこそ、第三者が当該特許の活用を望むのであるから、国内産業要件の認定に当たり、ある程度のロイヤリティーを見込めるような特許であり、市場規模を有する産業であることが必要であると考えられる。そうした意味では、ロイヤリティーの額だけでなく、企業とのライセンス契約の締結数等も認定にあたり考慮されるであろう⁽⁵²⁾。

さらに、Coaxial Cable 事件では、特許権者による「訴訟活動」が、それ単独では国内産業要件を満たすことはできないが、係争対象特許のライセンスへの取組みと関連していることを立証できる場合には、国内産業要件を満たすと判断されている。

Coaxial Cable 事件に関する ITC の判断に対しては、米国内でも賛否両論がある。米国の主要な製造企業は、「国内産業要件に関するライセンス活動の認定の拡大に反対し、当該判断は、イノベーションを阻害するものである。」というコメントを出している。それに対して、ある特許保有企業は、「ITC へのアクセスは主要な製造企業に限定するべきではなく、大学や、研究機関、小規模ビジネス、及び個人発明家等のイノベーションに関わる者に対しても認めるべきである」とコメントしている。しかし、今回の判断により、国内産業要件の認められる幅が過度に広がり、近年、米国で問題視されているパテントトロールに対する門戸を開いてしまったのではないかという懸念の声が多い⁽⁵³⁾。

パテントトロールは、それ自体のビジネスも多様であり、明確な定義付けも困難である。パテントトロールは特許の商業的实施を行わないため、侵害者に訴訟を提起しても反訴されることもなく、クロスライセンス交渉に応じることもない。訴えられた被告にとっては、非侵害の主張や、特許の有効性を争う以外に訴訟で対抗できる術はない。現在の典型的なパテント

トロールは、侵害の警告やライセンス交渉等を行うことなく、自身の有する特許の技術分野でビジネスを行う企業数十社を相手取り訴訟の提起を行う。米国訴訟では裁判費用が高額であるため、被告としては最後まで争って勝訴を得るよりは、早期の段階で低廉な和解金を支払い、訴訟を終結させるという手段をとる企業も多い。結果として、特許侵害の是非を問うことなく早期の和解を行うという企業の選択が、トロール活動を一層活性化させており、一種の負のスパイラルに陥っている状態である⁽⁵⁴⁾。

米国では、MedImmune 事件により、ライセンス契約が存在する状況であっても、ライセンシーによる、特許権者に対する特許無効・非侵害確認訴訟の提起が可能となった⁽⁵⁵⁾。

さらに、Sony 事件では、ライセンスの有無に関わらず、特許権者が被疑侵害者に対して侵害証拠を示し、ライセンス交渉を行うことで当該確認訴訟に必要な要件を満たすと判断された⁽⁵⁶⁾。そのため、特許権者は第三者との間に紛争が生じた場合、相手方に当該確認訴訟を先に提起され、有利な裁判地を選択されることを避けるために、戦略的にライセンス交渉と同時に訴訟提起を行うことが多い。パテントトロールの多くが、侵害警告と同時に、又は侵害警告を行うことなく訴訟提起を行う理由もこのような事情が背景にあり、Coaxial Cable 事件が示した事項は、MedImmune 事件以降のパテントトロールの訴訟戦略にうまく合致していると考えられる。本事件では、訴訟を提起しないパテントトロールに対する国内産業要件の有無に関しては言及されていないが、Tessera 社の事例を鑑みても、特許権の商業的实施を行わない団体がライセンス活動によって国内産業要件を認められるためには、係争対象特許に対する開発投資や、人員の存在、ライセンス実績等の証明が必要であるため、パテントトロールが訴訟活動なしに原告適格を得るのは困難であると考えられる。

(52) 一方、*In Certain Stringed Musical Instruments and Components Thereof*, USITC Inv. No.337-TA-586 (2008) では、個人発明家である McCabe に対して ITC は国内産業要件を満たさないと判断した。その理由として、このケースでは、発明者は 17 年の間に 8500 ドルの製品のプロトタイプに対する投資を行っていた。そして、顧客を発掘するための努力も行っていた。しかし、当該努力にもかかわらず、ITC に申立てを行う時点で、ほとんどライセンス契約を締結することができていなかったことが考えられる。

(53) Kenneth R. Adam, op.cit (51), 9 頁。

(54) パテントトロールの行為の詳細やその実務的な対応策に関しては、岸本芳也「パテント・トロールから会社を守る防御戦略」知財管理 57 巻 7 号 (2007 年) 1065 頁-1077 頁, John F. Hornick, William H. Pratt「講演録 アメリカのパテント・トロールの脅威 - 日本企業への影響とそれへの対応 -」CIPIC ジャーナル 185 号 (2008 年) 1 頁-30 頁を参照。

(55) *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118 (2007). 米国において、特許の無効・非侵害・失効の確認判決を求める訴訟を提起するためには、当事者間に「実際の紛争 (Actual Controversy)」が存在していなければならない。従来、特許権者とライセンシーの間では、ライセンス契約が存在している限り、「実際の紛争」は存在していないため、ライセンシーが特許権者の権利の無効等を争うための確認訴訟を提起することは出来ないとされていた。本件で米国最高裁判所は、こうした従来を覆し、ライセンス対象特許の有効性に疑義があるときは、ライセンス料の支払いを継続しながらも確認訴訟を提起できるという判断を下した。

(56) *Sony Electronics, Inc. v. Guardian Media Technologies, Ltd.*, F.3d (Fed. Cir. 2007).

今後、仮にパテントトロールが ITC を活用した場合の訴訟戦略としては以下のようなケースが想定される。まず、連邦地裁への訴訟提起と並行して被告とライセンス交渉を進める。ライセンス交渉の際も、国内産業要件を充足するための準備(訴訟関連費用や係争対象特許とライセンス活動を関連付ける資料の作成)を進めつつ、ITC への申立てを行う旨を伝えることで被告に圧力をかけながら有利な交渉を運んでくるだろう。被告が和解に応じない場合は、ITC への申立てを行う。被告にとっては、連邦裁判所と ITC 双方の訴訟対応を行わなければならない、多大な費用と人員の負担を強いられることになる。実際に ITC への申立てがなされるか否かに関わらず、パテントトロールのような NPE であっても国内産業要件が認められ得るといふ事実は、被告との交渉にとって優位に働く材料となるし、被告にとっては早期和解をせざるを得ないほどのインパクトがあると考えられる。

パテントトロールによる ITC への申立てに関する対応策に関しては、今後も国内産業要件の有無が争点になると思われる。その際、企業としては、係争対象特許に対する資本・設備投資、人材の有無だけでなく、パテントトロールやそのライセンシーによってなされるライセンス活動及び訴訟活動と、係争対象となる特許との間に密接な関連があるかを検討し、国内産業要件を否定するための理論を構築する必要がある。また、本稿で取り上げた事例が示すように、NPE によるライセンス活動や、訴訟活動によって国内産業要件を充足するためには、係争対象特許に対するライセンス実績が必要とされている。現状のトロール活動も多様化しており一概には言えないが、少なくともある程度の特許数を有し、ポートフォリオ化されたライセンスプログラムを保有していない限り、ライセンス実績の証明が出来ずに ITC への原告適格は認められないと考えられる。企業の対応としては、原告の企業規模、特許保有数、ライセンス実績、過去の訴訟例等を鑑みて、早期の対策案を検討することが有効である。

VI. おわりに

これまでに、ITC における米国関税法 337 条調査に関して、主に国内産業要件の観点から、現状の動向の把握と考察を行ってきた。

冒頭でも触れたように、米国の特許権に基づく ITC の調査件数は年々増加傾向であり、日本を含む外国企業の利用も増加している。紛争解決のための一手段と

して ITC を用いる有用性が認識されていることが要因である。そして、国内産業要件に関しては、大学や研究所だけでなく、ライセンスビジネスをメインとする特許専門会社が登場する等、時代の変遷に応じて生まれる様々なビジネスモデルに対応して、当該要件の判断も変遷を遂げている。

このような国内産業要件の変遷は、米国内における正当な権利者の保護を強化するという 1988 年改正法の趣旨がその背景にある。但し、過度な保護は時として大きな弊害を招く恐れがある。それは、米国のプロパテント政策が、米国産業の発展に大きく寄与したという事実とは裏腹に、過度な政策が無用な特許を増加させ、パテントトロールの出現を生み出す環境を醸成してしまったという歴史が示す事実である。

今回取り上げた事例では、米国で問題視されているパテントトロールが、ITC を利用して、第三者を提訴し、和解金やロイヤリティー収入を得るための手段として用いられる潜在的な可能性を示している。現時点でパテントトロールによる ITC への申立てはなされていないが、今後起こり得る問題として継続的に ITC 訴訟の動向を調査し、パテントトロールに対する有効策を考察していきたい。