

本論文は

世界経済評論 2021 年 5/6 月号

(2021 年 5 月発行)

掲載の記事です



世界経済評論 定期購読のご案内

年間購読料

1,320円×6冊=7,920円

6,600円

税込

17%

送料無料

OFF

富士山マガジンサービス限定特典

※通巻682号以降

定期購読
期間中

デジタル版バックナンバー読み放題!!



世界経済評論 定期購読



☎0120-223-223

[24時間・年中無休]

お支払い方法

Webでお申込みの場合はクレジットカード・銀行振込・コンビニ払いからお選びいただけます。
お電話でお申込みの場合は銀行振込・コンビニ払いのみとなります。

Fujisan.co.jp

雑誌のオンライン書店

米国知財紛争に対する リスク管理と危機対応



シュグルー・マイアン外国法事務弁護士事務所 代表パートナー 岸本 芳也

きしもと よしなり 外国法事務弁護士，ニューヨーク州弁護士，コロンビア特別区弁護士。ジョージ・ワシントン大学ロースクール法学修士（知的財産法）。通商産業省特許庁などを経て，ワシントン DC のローファーム勤務，2004 年に帰国。著書に『グローバル企業の知財戦略』（丸善出版）など。

訴訟大国米国においては，日本企業は総じて危機管理意識が薄弱で脇が甘く，明確な意思表示や主張もせずに，すぐに和解に応じる標的と揶揄されている。米国企業やパテント・トロール（特許権侵害を主張して和解金やライセンス料を得ることを目的とする特許管理会社）は，米国の訴訟社会構造とそこでの戦い方を知らない「無防備」な日本企業の弱みにつけ込み，徹底的に日本企業を攻撃するという傾向が続いている。

米国では，複雑で広範なディスカバリー手続，陪審裁判，巨額な損害賠償，懲罰的損害賠償制度，第一審の重要性，白黒のはっきりした裁判など，他国と比べて特異な特許紛争システムが取られている。そのため，米国の法律文化や訴訟風土に不案内な日本人にとっては，その全容を把握し理解することは極めて困難といえる。

はじめに

1. さあ！どうする！米国企業からの特許権の権利行使

ゴールデン・ウィークを控え休暇気分にかけていたとき，突然，一通の英文レターが舞い込む。よく読むと特許権侵害の警告である。当社製品が送り主の特許権を侵害している可能性があるので検討し回答を求めている。

これは，日本企業が，米国企業等から米国特許権に関する権利行使を受ける場合の典型例である。「特許権の権利行使」とは，特許権者やライセンサーなどが他社に対し，特許権侵害を主張して和解金やライセンス料の申出を行い，

相手方が受諾しなければ裁判所に訴訟提起を行うことである。

米国での特許係争は通常，特許権者等からの警告状によって開始される。米国においては，警告状は訴状提起のための要件ではないが，特許権者等は侵害被疑者に警告状を送付するのが慣例となっている。その理由は，裁判所での救済を求める前に，当事者間での話し合いで解決を図った方が，より早期かつ低コストでの紛争解決が可能となるためである。また，警告状を送付することにより，当該被疑者が，もし警告状送付後も引き続き侵害行為を行った場合，故意侵害がなかったとの主張が難しくなるという利点もある。すなわち，警告状により問題特許の存在を知っていながら，それを無視して侵害

被疑製品を製造・販売していた（故意侵害）ということの証拠となってしまう恐れがある。

米国企業等が、日本企業に警告状を送りつけてきたり、または訴訟提起したりするタイミングは、祝祭日の直前や会計年度末頃などに多くみられる。これは、特許権者等が日本企業に脅威やプレッシャーをかけて、巧妙に早期和解のためのタイミングを狙った戦術を用いるためである。

2. 日本での常識が通用しない米国訴訟社会

米国企業との間で順調にライセンス交渉が進んでいたにもかかわらず、突然訴訟されたという苦い経験のある日本企業も少なくないであろう。日本企業の担当者は、友好的とも思える交渉の最中で、いったい何が起こったのかが理解できず困惑したという経験を持ったであろう。

建国からの歴史が浅く多民族国家である米国にあっては、「誠意」「あうんの呼吸」「和の精神」などはほとんど通用しない。米国では、法の支配や契約により社会的秩序が保たれている。そのため、米国人との交渉にあたっては、日本のように、ある程度予測可能な範囲内での思考・行動パターンではなく、相手によって対応・交渉スタンスを変えて臨まなければならないという厄介な面もある。

米国では、特許ライセンスを含めた訴訟ビジネスは事業の一部と位置づけられており、米国でビジネス活動を続けていく以上、常に訴訟ビジネスの対象として狙われる可能性と隣り合わせである。万一、不運にも米国企業等との特許紛争に巻き込まれた場合、どのタイミングで、何を、どのように行動すればよいかの適切な対応策が分からず、訴訟への恐怖から過大な要求を受け入れてしまうという憂き目を見ることが

ないように、普段から用意周到な準備や心構えをしておくことが重要である。有事の備えは平時からである。

I 米国特許権侵害訴訟の特徴

1. 高額な損害賠償と懲罰的損害賠償制度

米国では長年にわたり、特許訴訟における損害賠償の高騰化が問題となっている。過去20年間で最も損害賠償が高かったのは2016年のアイデニクス製薬 v. ギリアド・サイエンシズ事件の約2,600億円で、その他5件の特許事件でも1,000億円を超えている。ちなみに、日本の特許裁判では、2001年のアルゼ事件での74億円が最高額となっている。

さらに、米国特許訴訟では「懲罰的損害賠償制度」があり、損害賠償額の高騰化に拍車をかけている。米国では裁判の結果、特許が有効でかつ特許侵害と認定されると、次に、被告の侵害行為が「故意」であったかどうか、すなわち被告が原告特許の存在を知っていたながら、侵害製品を製造・販売したか否かが問われる。もし「故意侵害」と認定された場合、損害賠償額を実際の損害額の最高3倍まで増額されることがある。

故意侵害があったかどうかの認定と賠償額の裁定は陪審の評議により決定されるが、裁判官は陪審の評決額を減額または増額した判決を下すことができる。

2. 陪審裁判

米国では、陪審裁判を受ける権利は憲法上保障されている。そのため、民事訴訟においても、原告もしくは被告のいずれか一方の当事者が陪審による審理を希望した場合、事実認定は一般

人から選ばれた陪審員により行われる。ハイテク技術に関わる特許侵害事件で陪審裁判が行われた場合、素人の陪審員が高度で複雑な技術を理解でき、かつ適切な侵害判断ができるのかが懸念される場所である。陪審員はまた、故意侵害認定と損害賠償額を裁定することもできるため、他国では考えられないような膨大な金額の損害賠償が認められることも珍しくない。

米国での特許訴訟は大きなリスクはあるものの、原告にとって勝訴したときのリターンは計り知れないものがある。膨大な損害賠償の認定による利益もさることながら、同時に差止めが認められれば、被告の事業は閉ざされてしまい、窮地に立たされたり廃業に追い込まれたりする可能性もある。そのため、米国では特許訴訟は非常に魅力的なビジネス戦略として成立しているのが実状である。

日本企業が米国での陪審裁判に巻き込まれた場合、陪審によっては偏見や敵対意識の存在の可能性は無視できない場所である。

3. 公判での集中審理

日本の裁判の場合、数カ月に一度くらいの間隔で口頭弁論期日が指定され、断続的に複数回の審理が行われるのが通常である。

それに対して、米国では短期集中の公判が一回だけ行われる。ひとたび公判が開始されると、月曜から金曜まで、毎日午前9時頃から午後5時頃まで連続して審理が行われる。複雑なケースの場合には、公判審理が数週間ないし数カ月以上続くことも珍しくない。

4. 証拠開示手続（ディスカバリー）

ディスカバリーは、原告と被告が、法廷外で相互に事件に関する情報を開示し合う手続であ

る。証拠開示手続は公判前に行われ、原告と被告との間で、互いに相手方の開示要求に応じて訴訟に関連する情報や文書を包み隠さず開示し、逆の立場からすると収集することである。これにより両当事者は訴訟に関する事実関係を明かにすることができ、お互いの主張の強みや弱みを客観的に評価することができ、和解による早期紛争解決へと至る可能性が高くなる。

ディスカバリーは米国訴訟手続の中で最も特異なシステムであるため、日本を含め外国企業が最も苦勞する手続である。米国での裁判実務に不慣れな外国当事者としては、相手方から求められた膨大な情報の調査や収集をはじめ、複写、電子化などの処理に多大な負担を強いられる。ディスカバリーは通常1年～2年、複雑な事件ではそれ以上かかることも珍しくない。

日本の裁判では、文書提出命令という制度が存在するものの、現実的には、相手方当事者に訴訟関係証拠を提出させることはかなり制限されている。そのため、原告としては訴訟提起前に自陣が所持する証拠に基づいて勝訴の可能性を判断するしかない。日本の裁判においては、原告としては訴訟提起時の勝訴の可能性が最大であり、提訴後は勝訴の可能性が低くなることはあっても高くなることはない。

それに対し、米国の裁判では、弁護士との間のコミュニケーションなど秘匿特権で保護された情報・資料等を除き、訴訟提起後に双方が要求した証拠資料をすべて提出しなければならない。そのため、原告としては、提起前には相手方がどのような証拠を所有しているか全く予想できず、訴訟提起して初めて勝訴の可能性が判断可能となる。このようなことから、原告が訴訟提起前に所持する証拠に照らして勝訴の可能性が低い場合であっても、乾坤一擲の訴訟提起

に打って出ることにも十分に起こり得る。このような事情も米国での訴訟件数が多くなっている理由の1つとなっているといえよう。

ディスカバリーにおいて、相手方からの情報開示の要求に従わず、さらに裁判所からの強制開示命令にも従わなかった場合には、法廷侮辱に問われたり、敗訴させられたりする場合もある。

5. 第一審の重要性

日本では、第二審の知財高裁における控訴審でも事実審が行われるに対して、米国においては、控訴審での事実審はなく法律審のみが行われる。

米国では、知的財産裁判の場合、第二審は巡回控訴裁判所（CAFC）で審理がなされるが、CAFCには新たな証拠の提出はできない。CAFCでは、第一審（地裁）で提出された原本書類や証拠の記録のみに基づいて審理される。CAFCは、地裁での事実認定に誤認があったかどうかを審理し、もし誤認があったと判断した場合には、裁量により地裁に差し戻す。

控訴裁判所では陪審による事実審がないため、原則として、すべての事実問題は第一審で確定される。そのため、原則として事実問題を審理してもらえる機会は一回きりしかない。たった一回の公判で陪審が自陣に反対の立場をとったならば、事実の認定に関して、それを覆すことはできない。したがって、第一審での事実審において、いかに陪審員を納得させ、自陣に有利な事実認定を得るかに全力を注ぐことが極めて重要である。

II 特許の権利行使に対する対応・心構え

1. 初動対応の重要性

緊急事態時や災害発生時と同様に、特許紛争

でも初動対応が重要である。米国での特許裁判は他国と比べて特異な紛争処理システムがとられているため、訴訟提起や敗訴の可能性、費用負担の大きさの予想が困難である。このような理由から「訴訟リスク」が極めて高いといえる。

一般に、米国での訴訟に不慣れた日本企業は「特許紛争に巻き込まれたくない、早期に係争を回避したい」との一念で、特許侵害警告や訴訟提起に対して適切かつ毅然とした対応が取れず、早期和解を求めて相手方が要求する法外な要求を受け入れてしまうことが多くみられる。そのような態度につけ込まれると、特許権者から対応が甘く弱腰な相手とみなされ、かえって紛争解決を長引かせるおそれもある。一旦弱腰のイメージを晒してしまうとネガティブなイメージだけが定着してしまい、いざ強い姿勢を取ったとしても、それを払拭することは難しく、次々に第二第三の特許侵害警告や訴訟提起を受ける可能性がある。

警告状を受け取った場合、それをどのように扱い、対応すべきであろうか？

まず、特許侵害の存在を仮定して今後起こり得る事業リスクを算定し、そのリスクを最小限に抑制するための実務対応を検討する必要がある。警告状を受け取っても、それを特別のものとして過剰に反応すべきではなく、冷静に「ビジネス上の課題」として捉え、その課題解決のための実務的方策を検討するという姿勢で臨むべきである。最後には、事業リスク最小化のための「ビジネス判断」を行うことになるが、このビジネス判断のためには、特許侵害回避のための設計変更、製造中止、特許ライセンスの取得、問題特許の無効化など、あらゆる可能な手段を比較考量する必要がある。

警告状を受理したら、事態が深刻になる前の

早期段階で、経験豊富な米国特許弁護士に相談することが望ましい。警告状に対して一見、自社だけで処理できそうに思えても、文意の誤解などに起因する思い込みや不用意な回答によって、予期せぬ不利な事態や罫に陥ることもあるため要注意である。このような不測の事態を避けるため、そして弁護士・依頼者間の秘匿特権の観点からも、米国弁護士に相談することが大切である。相手方が接触してきた段階から訴訟における裁判証拠として記録に残るため、不用意な回答は命取りになる。

2. 米国文化の理解

米国企業等との交渉を有利に進めるため、米国のビジネス文化や法システムの理解は不可欠である。日本企業にとって、社内の人的資源をフル活用しても、限られた時間内で適切に対応することは非常に難しい。そのため、米国弁護士に相談するのが最も手取り早い。

日本人がよく誤解する例を挙げてみる。例えば、日本企業同士での交渉では、「誠意」や「譲歩」が大きな要素として働くことがある。「御社がそこまで譲歩して下さるのなら、当社でも何とかしましょう」といった風に円滑に交渉が進むこともある。

米国企業を相手に、こちらから進んで有用な情報を与え、「誠意」を示して交渉に当たれば、はたして相手も好感をもって譲歩してくれるであろうか？

一般に、米国のビジネス社会では日本の「誠意」に対応する言葉や概念は存在しないと思った方がよい。米国企業との交渉では通常、誠意が通じないということをもまず認識すべきである。こちらが譲歩して誠意をみせているつもりでも、相手方から素っ気なく「そちらが先に好

き勝手に譲歩しているだけで、当方はそのような要求をした覚えはない。それは単なるギフトとして有難くいただきます」と言われかねない。条件などの交渉は、話し合いのテーブルについてから行うべきである。あくまで、米国のビジネス慣行に従い、法律風土の相違をわきまえた交渉戦術を構築すべきである。

3. 特許権行使に対する具体的対応（相手を知ること）

警告状に対しては、相手方の意図や目的によって、その対応が異なる。相手方は、(1) ライセンス交渉の申出、(2) 過去の侵害に対する賠償金の支払、(3) 侵害の中止、あるいは(1)と(3)の両方、または(2)と(3)の両方を要求することが通常である。

例えば、自ら実際に製品を製造・販売しない特許権者、例えばパテント・トロールは、ライセンスを含めた早期の和解にのみ興味がある。したがって、警告状の内容や語気の強弱にかかわらず「目的は金銭である」という権利行使の本旨を常に念頭において、彼らとの交渉を行うべきである。警告状の中で、使用差止を求める主張があったとしても、それは脅し戦略の一環であることを忘れてはならない。

一方、競合製品を製造する会社からの警告であれば、過去の損害賠償、ならびに侵害行為の中止を要求するであろう。また、市場占有率を失いつつある製造会社は、損害賠償よりもむしろ侵害の差止の方により興味があると思われる。

このように、相手方の事業内容、競争的地位、財政事情など、相手方が置かれた状況を調査することにより相手方の目的が理解でき、またその戦略を予測することも可能である。そのためには、特許係争の初期段階で、特許権者の

ビジネスに関して可能な限り多くの情報を入手するとともに、権利行使が「真剣な」ものであるか否か、あるいは単に有利な条件を導くための交渉手段に過ぎないか否かを見極めることも重要である。

米国での特許事件の場合、訴訟が提起されても、裁判所による終局的判決により決着するのは、全体のわずか5%未満であるということを認識しておくべきである。このことは、一部の例外を除き、ほとんどの権利行使が、和解交渉による有利な解決を導くためのものであると結論づけることもできる。

4. 特許表示がなされているかの確認

日本ではあまり一般的ではないが、米国では特許製品に「特許表示 (Patent Marking)」が施されている。その理由は、特許表示を行わなければ損害賠償請求ができないからである。

米国特許法によると、特許権者は、特許製品に適切な特許表示を行えば、その特許表示の日から損害賠償請求権が発生し、提訴前6年以内の損害賠償を得ることができる。特許権者はその製品に対して特許権が付与されたことを示す「Patent」またはその略語「Pat.」と特許番号とを付すことにより、当該製品が特許により保護されているものを公衆に通知することができる。なお、2013年の新法施行により、現在ではインターネット上に特許番号の表示が可能となった。

もし特許権者が訴訟提起まで「特許表示」を怠った場合、特許権者は訴訟提起前までの侵害行為について被った損害賠償を受けることができない。ただし、その例外として、侵害被疑者が侵害について警告の通知を受けており、かつ侵害を継続した場合には、その警告後に発生し

た損害に対してのみ損害賠償を受けることができる。すなわち、特許製品に特許表示をしなかった場合には、侵害被疑者への侵害警告の通知をもって損害賠償の起算日となる。

したがって、特許侵害の警告を受けたり、提訴されたりした場合、まず対象特許を実施した製品があるかどうかを調査し、特許製品が存在すれば当該製品に特許表示がなされているかを見極めることにより、侵害リスクを算定することができる。

残念ながら、ほとんどの日本企業は特許表示を行っていないのが現状である。そのため、自社特許に関して権利行使する場合には注意を要する。米国で他社による特許侵害があった場合、特許表示を行っていない製品に関しては、警告状の送達日までの侵害行為に対する損害賠償を請求することができない。もし侵害警告を行わず、いきなり特許侵害訴訟を提起しても一銭の損害賠償をも請求できないことを肝に銘じるべきである。

5. 秘匿特権とワークプロダクト

ディスクバリーにおいて、相手方当事者から要求された当該事件に関する情報はすべて提供しなければならない。しかしながら、秘匿特権で保護された情報は開示の例外とされ、相手方に提出する義務はない。この秘匿特権の代表的なものとしては、弁護士・依頼者間の秘匿特権 (Attorney-Client Privilege) と、ワークプロダクト (Work Product) とがある。

秘匿特権は、弁護士に率直で十分な法律アドバイスを求めるために、弁護士と依頼者間でなされたやり取り (コミュニケーション) の秘密性を保持するためのものである。

ワークプロダクトとは、訴訟を予期して、弁

護士により、または弁護士の指示により作成された文書や書類などを保護するものである。ワークプロダクトは、代理人弁護士が訴訟のために準備した弁護士の活動の成果を相手方の検索の目から保護するもので、弁護士みずからの職務を全うすることができる。

前記した秘匿特権やワークプロダクト特権を主張することにより、相手方からのディスカバリーの要求を拒否することができる。

6. 訴訟ホールド（証拠保全）の実施と弁護士との相談

訴訟が提起された時点または合理的に訴訟が予測できる時点で「文書保全義務」が発生する。この保全義務の発生後、訴訟当事者の責任者は、訴訟に関連する文書を保有している可能性のある証拠保持者に対し、可及的速やかに文書保全の通知を出し、事後保全義務を果たさなければならない。

一般に、多くの企業では文書保存管理規定が定められており、紙媒体の文書を含め、電子（E）メールや電子文書などの電子で保存されたデータについても、その内容や種類などに応じて適切な保存期間を設定し、その期限が過ぎればすべての保存データを破棄することが行われている。

このような文書保管規定に従った通常の水書破棄作業は、訴訟が提起された時点、または提訴前であっても「合理的に訴訟が予測できる」時点で直ちに停止しなければならない。このいずれかの時点で、訴訟当事者には、訴訟に関連して生じた情報を「保全する義務」が課せられる。この証拠保全の義務を果たすためのプロセスを「訴訟ホールド」という。

ディスカバリーにおいて、証拠保全プロセス

での関連証拠の保全漏れ、故意の破棄、メタデータの変更、再現性のない保全などを行ったと判断された場合には、厳しい制裁につながる可能性があるため要注意である。

多くの企業では、従業員がメールサーバーにアクセスした時点で電子メールが自分のパソコンにダウンロードされるように設定するとともに、その電子メールを一定期間経過後、自動削除される機能を導入している。そのような設定では、「証拠保全義務」が発生したにもかかわらず、メールの自動削除機能を停止していなかった場合には、証拠保全義務違反があったとして制裁の対象となる恐れがある。

例えば、2012年にアップルとサムスン電子との間で争われた特許侵害訴訟事件では、証拠となる電子メールの自動削除機能の停止を怠ったため「証拠の破棄」があったとしてサムスン電子に対する制裁措置が認められた。

また、ルイジアナ州西部地区地方裁判所の陪審は2014年、武田薬品が発がんリスクに関する文書、特に電子メールを故意に破棄したとする原告の主張を認め、同社に対し懲罰的損害賠償金として60億ドル（実損害賠償額の約545倍）の支払い義務があると評決を下した。

将来訴訟に至った場合に悪影響を及ぼさない適切なディスカバリー対応を行うためにも、早期段階で米国弁護士に対応策を相談し、秘匿特権やワークプロダクトを有効に活用した初動対応が望ましい。

III 模倣対策

1. 韓国・中国・台湾企業による模倣・侵害への攻撃戦略

1990年代前半まで、日本のハイテク企業は

独自の技術革新で次々と最先端製品を世に送り出し、国際競争力は世界の頂点に上り詰めた。それが、あっという間に地位が逆転してしまった。

日本のハイテク企業がここまで凋落した原因として考えられるのは、第1に、日本企業の高度技術にかかる特許出願が世界中で大量に特許公開または特許発行され、重要技術情報が瞬時に国境を越えたこと、そして大部分の重要な基本特許が満了を迎え、日本が先発して開発した技術が瞬く間にグローバル市場で大量に普及したことであろう。ここで、いわゆる「コモディティ化」が起こり、価格の低い韓国や中国製品へとシフトしていった。

2. 技術流出（秘密漏えい）

企業秘密漏えいをめぐっては、元社員らが関与した産業スパイ事件が後を絶たない。例えば、2012年のヤマザキマザックの機密情報不正取得事件や新日本製鉄（現日本製鉄）の技術情報漏洩事件、2014年の東芝のフラッシュメモリーに関する研究データ流出事件などがある。

このような深刻な技術漏えい問題に対処するため、日本企業は日頃から社内の情報管理体制を整備し運用していくことが重要であろう。これまでいかに多くの日本企業が秘密漏えいに遭遇しながら、見て見ぬふりをしたり、泣き寝入りをしたりしたかは知れない。日本企業の多くは、国際的な特許紛争や知財の漏えいなどが勃発した場合、ただうろたえてしまい、場当たりの対応しかできないことが多い。それでも日本製鉄や東芝のように適切かつ毅然とした行動を取った企業もあり、世界に向けて不正に対し

て戦う意思・姿勢を発信したことは非常に意義があると思われる。非常事態に備え、平時から会社として明確な対応方針を打ち立てるとともに、社内体制を確立する必要がある。

3. 模倣に対する攻撃

日本企業の模倣被害は、アジア地域のみならず、世界中に拡大している。この背景には、中国において安価で比較的良質の模倣品が大量に製造されていること、インターネットによる売買、海外向け輸送手段の発達など、模倣品を迅速・安価に海外へ搬送することができるようになったことなどがある。

いつまでも新興国による模倣や特許侵害を放置し続けると、円滑な事業活動が阻害され、油断をしていると市場から撤退を余儀なくされる可能性もある。侵害に対して毅然とした対抗措置を取らないとなめられる。例えば、IBM、インテル、アップル、ハネウェル、GE、3Mなどの米国企業は、アジアの新興国企業からの特許侵害や模倣行為に対しては容赦なく徹底的に戦うことが知られている。特に、米国特許訴訟における損害賠償額はどこよりも高く、米国においてアジア諸国の企業に対する権利行使は非常に有効な防衛手段である。

模倣者に対する対抗措置を怠れば、日本企業が保有する知財の価値が下がるばかりか、日本企業のアイデンティティの危うさが浮き彫りになってくる。今こそ、日本企業がグローバルな大競争時代に生き残るために、知財に対しては甘い態度は取らないぞ、という防衛の姿勢をしっかりと固め、それを世界に向けて発信していくしか道はない。