

米国 Amazonの特許紛争への取り組み

多年にわたり、特許権者は、Amazonや他のオンラインマーケットプレイスで起きる権利侵害に対処するのに苦勞してきました。従来の解決手段として、法廷又は他の裁判所へ訴訟を提起し、下された判決をオンラインマーケットプレイスへ提示しています。しかしながら、多くの特許権者にとって、そのような判決に至るまで、地方裁判所又は国際貿易委員会における高額、かつ長引く訴訟に携わることは、様々な理由（大抵は予算）によって選択肢として考えにくい場合があります。

今、米国のAmazonは、“Utility Patent Neutral Evaluation Program”（特許中立評価プログラム、“UPNE”又は“Patent Evaluation Program”とも呼ばれる）というプログラムを開始しました。

現在、まだ試験的段階ではありますが、Amazonのこの特許評価プログラムは、Amazonのマーケットプレイスの商品の第三者である販売者による特許侵害行為を、安価で、かつ迅速に取り締まるための有用な手段であることを示しています。地方裁判所での訴訟は通常、数年を要し、費用も数百万ドルまで上り得ます。国際貿易委員会での訴訟は、比較的速いものの、高価となり得ます。Amazonのマーケットプレイスにおいて商品を大量に販売している企業にとって、Amazonの特許評価プログラムは、権利侵害者をマーケットから素早く取り除く、費用が比較的低い方法を提供してくれる手段となります。

プログラムの運用方法：

このプログラムはまだ「公式的に」開始していないため、プログラムに参加したい人はどう申請すればよいかやや不明です。手続を概ね説明するいくつかの情報はオンラインで入手できますが、特許権者又は販売者がプログラムに参加できるポータル又はリンクはまだありません。

この特許評価プログラムに携わった法律顧問が、プログラムの参加に興味を持つ人及び／又は急ぎよ参加する必要がある人にとって、特に力になるでしょう。

最初のステップは、Amazonの中立特許評価チームに、特許がプログラムの対象に適しているかを決定してもらうことです。商品を保護する多くの特許が対象となるはずですが、高度な複合技術及び／又はソースコード分析に関わる特許は、このプログラムに適していない場合があります。または、意匠特許及び非米国特許は対象外となります。

特許がプログラムの対象である場合、次のステップは、このプログラム評価プロセスにエントリーして参加することを含みます。

注意したいのが、このプログラムは完全に任意参加するものであり、侵害が疑われる商品の販売者は、その商品の評価に参加するか否かを選択することができます。更に、それぞれの当事者（特許権者及び各販売者）は、プログラムに参加するのに、中立評価者（Neutral Evaluator）に同等の手数料を支払わなければなりません。その手数料は、評価の費用を含みます（Amazon は手数料を全く領置しません）。このプログラムの面白いところは、以下により詳しく説明する特徴に加えて、勝者にはその手数料が戻されることです。このファクタだけで、多くの特許権者にとっても販売者にとっても魅力のあるポイントになるでしょう。

プログラムの手続は概して、以下のステップとなります。

1. 特許権者はまず、中立特許評価同意書（Neutral Patent Evaluation Agreement）を提出しなければなりません。同意書には、手順を管理する利用規約が含まれます。これらの利用規約のうち、守秘義務の規定と、特許評価プログラム以外の目的での評価結果の使用に対する制限が記載されています。また、特許権者は、同意書において、侵害が疑われる製品及び主張するクレーム（1つに限定される）を特定します。
2. 次に、Amazon は、侵害が疑われる製品の販売者へ同意書を送ります。

販売者がプログラムに参加しないことを選択した場合、評価は行われませんが、当該製品はほぼ直ちにマーケットプレイスから取り下げられますので、特許権者にとって、これは即時の救済となり得ます。

同様に、販売者はこの段階で慎重に対応しないと、販売者のオンライン販売に最も大きな打撃を与えることになるでしょう。

では、販売者はなぜ参加しないことを選択するのでしょうか。それは単に費用によるものだと考えられます。また、販売者に与えられた時間がとても限られているのも関係すると思われます。

3. 次に、Amazon は、独立した中立評価者を選び、特許権者及び販売者に、中立評価者に必要な手数料を支払うよう指示します。このとき、各当事者が負担する手数料は4,000ドルです。中立評価者は、Amazon に雇われているものでも、Amazon に所属しているものでもありません。それどころか、評価者は、特許侵害紛争の経験を持つ独立した弁護士です。
4. 次に、中立評価者は、特許権者と販売者に連絡し、評価を始めます。しかしながら、侵害被疑者が参加しないことを選択した場合、Amazon は、当該商品をマーケットプレイスから取り下げます。

5. 侵害被疑者が参加に同意した場合に、当事者たちには、中立評価者に各自の主張を提出する機会が与えられます。ここで注意したいのが、適当な所轄裁判所、米国特許商標庁、又は米国国際貿易委員会による判決にサポートされる主張以外の無効又は履行不能に基づいた主張は、受理されません。証拠開示 (discovery) も審問 (hearing) も行われません。評価者は、提出された主張をレビューし、侵害が疑われる製品が特許クレームを侵害していると思われるかを判断します。
6. 侵害していると思われると中立評価者が判断した場合に、Amazon は当該製品をマーケットプレイスから取り下げます。侵害していないと思われると中立評価者が判断した場合、Amazon は、マーケットプレイスでの販売者による当該製品の継続販売を許可します。中立評価者は敗者から支払った手数料を保持しますが、勝者には手数料を返金します。

評価は全体的におおよそ 3～4 カ月かかり、かかる費用も、訴訟の場合と比べてごくわずかな費用で済みます。中立評価者の判断に対して上訴又は再審はありません。一方、敗者は、訴訟又は調停による、評価者の判断とは反対の判決又は命令を提出すれば、当該製品を、マーケットプレイスから取り下げる又は再度リストに載せることができます。

まだ初期段階ではありますが、このプログラムは、Amazon のマーケットプレイスにおいて権利侵害を取り締まることを求めている特許権者にとっては、費用効果のある選択肢として非常に期待されるものとなっています。

Amazon UPNE プログラム及び当該プログラムの弊所サービスに関するより詳しい情報は、OLAmazonUPNE@oshaliang.com、又は本記事筆者 Tammy Dunn (dunn@oshaliang.com) と Lisa Margonis (margonis@oshaliang.com) までご連絡ください。