

【論文】

パテントトロールに対する米国でビジネス展開する日本企業の対応に関する一考察

A Study of the Strategy for Japanese Manufactures Doing Business in the U.S. against Patent Trolls

三 村 淳 一¹⁾
Mimura Junichi

目次

1. はじめに
2. パテントトロールの定義
3. 現在のパテントトロールの活動状況
4. 特許紛争における対立構造
5. 最近の大統領府及び議会の動き
6. 最近の裁判所及び特許庁における判断
7. 結論

(要旨)

現在、日本企業は、パテントトロールの問題に直面している。パテントトロールなる団体が、個人発明家や中小企業等から特許を買い取り、和解金目当てで日本企業を訴訟に巻き込んでいく。そのため、パテントトロールの餌食となった企業は、訴訟対応に時間や労力及び活動費が奪われ、本業に全精力を注ぐことができない状況になっている。本論稿では、このようなパテントトロールの現状を把握し、米国における裁判所や議会、特許庁はパテントトロールに対し、どのような判断及び施策を行っているかを検証することにより、日本企業が米国でビジネスを展開するに際し、パテントトロールに対してはどのような姿勢で臨むべきかを考察したものである。

1. はじめに

日本企業によるアメリカ市場への本格的な参入により、日米貿易摩擦が発生し、1980年代前半まで、米国経済は失速していた。この経済不振からの脱却に大きく貢献したの

が、レーガン大統領のプロパテント政策²⁾であると言われている。レーガン政権下において、1983年6月に「産業競争力に関する大統領顧問委員会」が設立され、1985年1月に新技術の創造や実用化及び保護などを提言したヤングレポートが公表された。このレポートでは、技術に強いアメリカを基軸とし

た産業力の復活が提言された。そして、これを実践するため、1986年にはGATTのウルグアイラウンドにおいて、米国を中心とした知的財産権のハイレベルでの保護を目的としたTRIPS交渉が開始され、また、1988年にアメリカは、包括貿易法（通称、スペシャル301条の新設）を成立させ、知的財産の保護に関し、問題のある特定国に制裁を課す政策を行った³⁾。そして、特許が利益を生み出すということに目覚めたアメリカは、自社特許を積極的に行使し始める⁴⁾。その結果、2000年までGNPは増加し続け、米国経済は急速に復活することになる。

しかし、プロパテント政策は弊害を伴う場合もある。特許権を重視しすぎること、権利範囲であるクレーム⁵⁾を拡大して解釈することに繋がり、その結果、特許権者に有利な判断がなされる⁶⁾。周知の如く、特許権は独占排他権であることから、権限無き第三者が特許技術を使用すると、多額の損害賠償金を支払うこととなる。そこで、この賠償金又は和解金を得ることを狙って、特許権者から特許を比較的低額で購入し、製造業に対して権利を行使するものが現れた。いわゆるパテントトロール（当時はパテントブローカーと言われていた）の出現である。筆者にとって忘れられない事例は、リファック社（Refac Technology Development Corp）が起こした事件である⁷⁾。リファック社は、コロ点滅に関する特許⁸⁾をわずか1万ドル程度で購入し、1988年に、この1件の特許を武器に総計300社以上の企業⁹⁾を次々に提訴し、日本企業からは和解金として総額100億円以上を得たとされている。

日本企業の米国戦略において、近年、特に問題視されているのは、このパテントトロールの存在である。一般的な特許交渉では、権利行使を行う側も製造業であるため、被権利行使側も自社の特許を武器として使用し、最終的には、お互いの技術を自由に使用可能と

するクロスライセンスに持ち込むことで、特許料の支払いを最小限とすることが行われている。しかし、相手が非製造業のパテントトロールである場合、被権利行使側は、自社の特許を武器としてパテントトロールに使用することはできない。そのため、パテントトロールからの攻撃に対し、被権利行使側は、裁判所または特許庁で特許を無効にするか、裁判所での非侵害確認訴訟で判決を得るしか手段が無い。パテントトロールからの特許侵害訴訟に費やす費用は年間\$1.75M程度と試算されている¹⁰⁾ことから、自社製品がパテントトロールの特許を侵害していない、または特許が無効であると考えている場合であっても、和解という途をビジネスディシジョンとして選択することも多い。日本の製造業は、この傾向が顕著である。このような、弱腰の対応により、ここ10年で、パテントトロール数は、1500%も増加し、パテントトロールに対する訴訟費用総額は\$10Bと算出されている。このような弱腰の姿勢こそが、パテントトロールの暗躍を助長し、目先に出費に惑わされ、最終的に自己の首、ひいては日本経済の首を絞める温床になっていると考えられる。

本論稿では、プロパテント政策を推し進めてきた米国で、近年、行政（特許庁）、司法（裁判所）、立法（議会）及び大統領府がどのような対応をしてきているか、その対応から日本企業はどのような対応をするべきであるかを、パテントトロールの活動に反対である立場から検討していきたい。

2. パテントトロールの定義

パテントトロールの正式な定義はないが、一般的に、「自己では特許発明の製造や販売を行わない、または、行う意思もないが、その特許権を行使することで特許使用料や損害賠償金を得る主体」と理解されている。この

パテントトロールは、「特許の怪物」と訳されていることが多いが、その用語自体がネガティブなイメージを有するため、最近では以下のような中立的な用語を用いることも多い。2014年10月にワシントンDCで開催されたAIPLAの総会でJones Day法律事務所のHilda Galvan弁護士による報告では、次に様な定義が用いられている。

(1) Non-Practicing Entity (NPE) :

Patent holders who do not use their patent for invention, innovation or production of a product but rather only license patents or sue for their enforcement. This includes universities & individuals.

特許不実施主体 (NPE) とは、特許を発明やイノベーションまたは製品の製造のために特許を使用せず、むしろ特許をライセンスや自らの主張のために訴えを提起する特許権者を指す。この定義では、大学や個人発明家も含む。

(2) Patent Assertion Entity (PAE)¹¹⁾ :

Companies that exist in whole or significant part to generate revenues from patent enforcement.

特許行使主体 (PAE) とは、その全体がまたはかなりの部分が、特許の行使により利益を生み出すために存在する企業体を指す。

(3) Patent Monetization Entity (PME) :

Entity whose primary focus is licensing and litigation patents, as opposed to making products.

特許収益化主体 (PME) とは、製品製造とは対照的に、主に特許のライセンスや訴訟を主眼とする企業体を指す。

NPE という用語は、大学・研究機関やDPA (Defensive Patent Aggregator) 等を含むことから、これらから大学等を除外したPAEを近年ではパテントトロールを意味する用語として用いることが多い。しかし、本

論稿では、その存在の否定的な意味合いを含め、パテントトロールと言う用語を使用することにするが、本稿におけるパテントトロールとは、PAEと類似する概念として、「自らは特許発明を実施する意思はなく、特許権を行使することにより、ライセンス料や賠償金を得る目的で、発明者または企業から特許を購入する企業体」を意味するものとして本用語を使用する。従って、本論稿での、パテントトロールの定義には、個人発明家や大学、研究機関は含まれないものとして扱う。ただし、現在の日本企業の米国でのビジネスの障壁となっているものは、本稿において定義したパテントトロールが主であるからである。

現在パテントトロールと言われる企業体の全てを把握するのは困難であるが、Jetroの年次報告¹²⁾によれば、2015年には、パテントトロールが提起した特許訴訟は398社あり、上位10社は、Edeka, LLC, Cellular Communications Equipment, LLC, Data Carriers, LLC, Rothschild Connected Devices Innovations, LLC, Chri Mar Systems, Inc, Wetrolan, LLC, Loramax, LLC, Adaptive Data, LLC, Adaptix, Inc, Genaville, LLCと報告されている。また、別の報告¹³⁾によれば、上記以外のShipping and Transit, LLC, Cryptopeak Solutions, Hawk Technology Systems, LLC等の名前もランキング上に挙がっている。

このようなパテントトロールが、数百万件ある米国特許の内、どの様に特許を選択し、購入しているのだろうか。多数の特許群のなかから、ピンポイントで権利範囲の広い基本特許を探し当てるのは至難の業であることから、何らかの手法を用いて、効率的に企業が実施している特許発明を見つけて、買い取り交渉をしているはずである。購入すべき特許の選択は、パテントトロールにとって最も重要な事項であることから、その手法を公開しているパテントトロールは全くないが、恐

らく、次のような手法により、第一次選別をしていると思われる。まず第1に、ターゲット企業及びその企業が製造する製品カテゴリーを任意に抽出する。その際、一般向けに市販されている製品であれば、それも購入する。第2に、米国特許庁のデータベース等を活用し、企業名と製品カテゴリーにより、いくつかのターゲット企業の特許を抽出する。多くの製造業は、基礎研究で開発した新技術のほかに、実際に製品化した技術も特許出願している。そこで、購入した製品に関する、即ち実用化した特許を購入した製品と比較しながら特定する。第3に、特定したターゲット企業特許の記載から、製品の外見からは動作が特定しにくい技術（例えば、回路の信号動作等）を、高額である技術解析を行うことなく製品に採用された技術を理解する。それと共に、特定した特許には審査過程で先行技術として引用した特許文献のリストがフロントページに記載されているため、そのリストに記載された先行特許を入手する。この先行特許は、特許審査官が発明に極めて関連するものであるとして、ターゲット企業特許を拒絶するのに用いたものであることから、特定した特許の対象製品をカバーする可能性が極めて高い。第4に、先行特許のうち、個人発明家、赤字企業、すでに事業撤退している企業が所有する特許のみを抽出し、それら先行特許の権利範囲や審査記録上の瑕疵を検討し、購入すべき特許を第一次選抜していると思われる。

3. パテントトロールの問題点

このように、他人の開発した新技術である特許を購入し、ライセンスや賠償金という形で利益を生む構造に法的な問題はあるのだろうか。特許権は財産権であり、物や不動産同様に、売買が可能である。そして、財産権たる特許権が侵害された場合、民事訴訟によ

り救済を得ることができる¹⁴⁾。この救済は、損害賠償¹⁵⁾や差止¹⁶⁾という形で実現しうる。従って、特許の売買自体を否定する法的根拠はない。そのため、自己の特許を実施しない、実施する予定が無い、または過去に実施していたが事業撤退により特許が不要となった場合、権利者はその特許を第三者に売却することで次の研究の資金とし、又、特許を購入した第三者は、特許権の通常の使用である自社製品にその特許技術を用い、そこから利益を生み出すことは法が予定していた行為である。そもそも、アメリカ合衆国連邦憲法第1章第8条第8項に連邦議会権限として、「連邦議会は、…著作者および発明者に対し、科学や有益な技芸の進歩を促進するため、一定期間その著作および発明に関する独占的権利を保障する権限を有する」と規定している。即ち、保護すべきは技術ではなく、発明者であり、その目的は科学の進歩である。パテントトロールの手法は、自己の利益を優先するあまり、特許を利用（行使や実施）する手段を持ち合わせていない弱者（個人発明家等）から低額で特許を買い取り、第三者企業から莫大な和解金や賠償金を奪い取るといったものであり、これは、前述の憲法の想定した範囲を超えた、いわば悪用したものとわざるを得ず、許されざる特許の使用と考えられる。これに対し、NHKの番組内で、かつてはパテントトロールの代表格であった *Acacia Research* の会長であるロバート・ハリス氏は、パテントトロールの活動の否定的見解に対し、「『自分で建てた家なら人に貸せるけど、他人から買った家は貸せない』と言っているのと同じですよ。」と述べている¹⁷⁾。しかしながら、産業の発達を目的として一定期間の保護を与える知的財産権と産業の発達を目的としない不動産を同列で議論するのは疑問である。

4. 現在のパテントトロールの活動状況

前述のNHKの番組によれば、2015年に提起された米国訴訟は5800件であり、そのうち6割がパテントトロールによるものである。この割合は、ここ数年に変化が無い。そして、多くのパテントトロールが訴訟を提起する裁判所はテキサス州東地区裁判所である。以前では、製造業間の特許紛争を解決するために、訴訟が速く進行するヴァージニア州東地区裁判所を選ぶことが多かったが、訴訟スピードよりは、プロパテントコートと呼ばれる権利者に対し有利な判決が下る傾向のあるテキサス州東地区裁判所がパテントトロールの人気となっている。

ソフトウェア特許は、全発行特許の10%程度であるが、6割程度のパテントトロール訴訟にソフトウェア特許が用いられている¹⁸⁾。一般的にソフトウェア特許は、通常の機械や電気関連特許に比べ、特許明細書の記載全体を通じて、曖昧な表現を使用していることが多いため、特許や技術の素人が判断主体となる陪審裁判では、権利範囲が極めて複雑に映り、特許の権利範囲を広く解釈させやすい。そのため、権利者に有利に働くことが多く、ソフトウェア特許がパテントトロールに好まれている理由であると言われている。しかし、ソフトウェア特許は、後述するように特許適格性が問題視されており、特許が無効となる事例も多いため、諸刃の剣であるといえる。

2012年のデータではあるが、パテントトロールのターゲットは、ハイテク企業だけではなく、侵害品を取り扱うデパートや広告代理店を含めるようになってきている¹⁹⁾。このような非ハイテク企業では、当然、製品の技術まで把握していないことから交渉や訴訟への対応が遅れがちになるため、権利者であるパテントトロールが有利に交渉・訴訟を進めて

いる。また、製造業者と小売業者間の売買契約において、「小売業者が知財紛争に巻き込まれた場合には、その責任を製造業者がすべて負う」といった取り決めがなされていた場合、特許侵害事件における和解金や賠償金の責任の所在は製造業者となる²⁰⁾。そのため、小売業者にとって本業以外の特許交渉や侵害訴訟は、早期に解決したい問題であることから、パテントトロールの言いなりになりやすい。実際、前述のテキサス州東地区裁判所での特許侵害訴訟では、88.6%の訴訟がサマリージャッジメント又は事実審理の前段階でパテントトロールに金銭を支払うことで和解が成立し、訴訟の取下げがなされている²¹⁾。前述した2015年に暗躍したパテントトロールの訴訟では、Wetro事件²²⁾が2015年3月15日に、Edecca事件²³⁾が2016年2月23日に、Loramax事件²⁴⁾が2016年3月29日に、Shipping & Transit事件²⁵⁾が2016年5月17日に、Rothschild事件²⁶⁾が2016年6月16日に和解がなされている。なお、上記事件は、2011年に施行された改正米国特許法(AIA法と称される)の影響で、特定の要件を満たさない限り、複数企業を被告として1つの事件で訴えを提起できなくなったため被告が1社の様に見えるが実際は、多数企業を同時に別訴訟と言う形で提起しており、ほぼ同時期に和解が成立している。

上述の和解は、特許技術に真の価値を見出し、特許技術の使用に対し、使用料を支払うものではなく、訴訟費用と和解金を天秤にかけて、ビジネスディシジョンとして、不本意ながら和解に応じているものであろう。もし、このような和解が多数なされているのであれば、本来の特許制度の意図していたことであるとは言えない。行政、司法、立法、さらには大統領府もこのことは十分承知しており、そのため、いくつかの対策を講じてきた。これらの近年の動向を示す前に、製造業間で特許紛争が生じた場合と、パテントトロール

との間で紛争が生じた場合の相違点について簡単に触れる。

5. 特許紛争における対立構造

特殊な事例を除き、米国における一般的な特許侵害訴訟は、対象が連邦法により保護された権利の特許権であることから、各州に存在する連邦地方裁判所のいずれかに訴えを提起する²⁷⁾。現在、50州に94の連邦地方裁判所があり、権利者は対人管轄権のある州に訴えを提起することになる。対人管轄権は、連邦地方裁判所民事訴訟規則第4条に基づく訴状の送達の可能性との関係において、訴訟を受けた州が被告と最低限の何らかの関係があるか否かによって決定される。例えば、被告企業が侵害品を製造または販売している州で訴えを起こすことが可能である。いくつかの州には、複数の連邦地方裁判所があり、どの裁判所を選択するかについては、被告所在地や侵害行為地であって、一定の業務地のいずれかと規定されている²⁸⁾が、日本企業など被告が外国籍である場合は、いずれの裁判所を選択することもできる²⁹⁾。地裁では、損害額が\$20以上の場合、陪審員裁判を選択することができ、その場合は評決と言う形で最初の判断が示される。通常は、その評決が最終的な判決となるのであるが、評決に至る根拠が誤っており、正しく根拠を解釈したならば真逆の判断がなされたであろう場合、更に評決が証拠に反する場合や裁判官の説示に反してなされた場合などは、評決を無視した裁判官判決を求める請求(JNOV: Judgment notwithstanding Verdict/Judgment Non Obstante Verdict)を行うことが可能である³⁰⁾。

米国では地裁判決に不服である当事者は、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)³¹⁾に控訴することができるが、日本と若干異なり、控訴審は法律審であることから新しい証拠の提出が

できない。連邦巡回控訴裁判所に不服のある当事者は、連邦最高裁判所へ上告することができる。連邦最高裁判所は、現在8名³²⁾の裁判官がおり、4人の判事が賛成した場合に審理がなされるのであるが、特許事件に限らず、上告が認められるのは2%程度である。

通常の製造業間における特許侵害訴訟の対立構造は、特許権者が特許侵害で訴えを提起した場合、被告の対応は、非侵害及び特許無効主張の他、原告も製造業であることから、被告特許に基づく被告からの特許侵害訴訟の提起が考えられる。このような反訴請求は同一訴訟内でも別訴訟として提起することも可能である³³⁾。このような訴訟において、当事者が共に特許侵害が認定される、またはその可能性が高い場合、特定の要件³⁴⁾を満たすと差止又は仮差止となるため、判決を待たずして和解を選択することも多い。一方、製造業とパテントトロールの特許侵害訴訟の対立構造では、特許権者は非製造業であることから、被告は自己の所有する特許を反訴請求の武器に使用することができない。そのため、基本的な対抗手段は、非侵害及び特許無効主張や権利行使不能主張、またはそれらを根拠とした確認訴訟の提起や特許庁での再審査請求³⁵⁾や当事者系レビュー³⁶⁾となる。即ち、最初からパテントトロールの餌食となった企業は不利な状況からのスタートである。パテントトロールは、特許の買い付けにあたり、対象となる特許の審査記録や先行技術調査を十分に行っているはずなので、新規性や自明性による無効主張が成功する可能性はあまり高くないと考えられる。また、パテントトロールはターゲット企業が侵害する可能性が極めて高い特許を狙って買い付けているため、非侵害主張も成功する可能性はあまり高くない。

米国では、この様なパテントトロールの活動を決して肯定的に捉えてはならず、大統領府及び行政府では様々な声明や法案がなされ

ている。

6. 最近の大統領府及び議会の動き

(1) 大統領府の声明

2013年6月4日、ホワイトハウスは、ハイテク産業における将来のイノベーションへのインセンティブや経済成長の重要な要素へ向けた大きな方向づけを行うとの声明を行った。この声明は、明確にパテントトロールの活動を牽制する目的で行われており、根拠のない訴訟からイノベーションを保護し、高いレベルの特許の取得することを可能とするため、以下の様な、5つの大統領提言と7つの立法勧告を行っている³⁷⁾。

本声明をするに至った背景として、AIA法により、異議申立制度やその他の改正を行い、司法では特許適格性の範囲を明確にし、その司法が判断に基づき、特許庁ではガイドラインを作成し、特許と訴訟システムを操作して金儲けをする機会を軽減させてきている。しかし、イノベーターたちは、PAEからの攻撃に直面している。このPAEは、お金を強請り取ることができると判断したときは、第三者のアイデアを利用したり、強奪したりするビジネスモデルを作り上げてきている。このようなパテントトロールとして一般的に知られている主体からの特許攻撃に対する防御に、いくつかの主要企業はR&Dより費用を費やしている。このような主要企業の資産流出を止めることは急速な立法課題であると述べている。

上述の如く行政府は、特許システムの高い透明性をとイノベーターの公平な競争の場を与えるために必要な5つの大統領提言として次のステップを示した。

①第1に、真の利害関係人を新たな原則とする³⁸⁾。

パテントトロールは、己の行動を隠し、訴訟を濫用しうるためダミー会社を設立す

る。そのため、真のパテントトロールが所有する特許の全容を把握することが難しい。そこで、特許庁に対しては、特許出願人や権利者が特許庁での手続きに関与することになった時、権利者情報を定期的アップデートするような改正手続きを行わせる。

②第2に、機能的クレームの限定的解釈を行う³⁹⁾。

AIA法では審査や特許の質に関する重要な改正を行ったが、特許の利害が及ぶ企業は、特にソフトウェア関連における過剰に広いクレームを有する特許に懸念を抱いている。そこで、特許庁に対しては、ソフトウェア分野の審査官を補助する様に出願人が特許明細書内に用語集を作成した上で、専門的な用語を使用させるなど、クレームの明確性を改善させる等の施策を行うとともに、機能的クレームの精査を行う審査官の新たなトレーニングを提供させる。

③第3に、エンドユーザーに力を与える⁴⁰⁾。

最近のパテントトロールの主流は、製品のエンドユーザー（小売業者等）をターゲットにすることである。彼らは製品を使用しているだけなので、本来、訴訟の対象になるべきではない。そして、彼らは、費用がかさむ訴訟や和解を行う前に、彼らの権利を知るべき簡単な方法を必要としている。そこで、特許庁に対しては、パテントトロールに直面した場合のQ&A等を含む教材を公表させる。

④第4に、支援活動及び研究を拡大する⁴¹⁾。

米国のイノベーションに対する挑戦はダイナミックであり、それらに対応するために特許権者や研究機関などの利害関係人らをどのように結びつけるかは行政府の重要な役割である。2102年、特許庁、司法省、連邦取引委員会による円卓会議や学術会議で、このプロセスに対する非常に貴重な情報が提案された。そこで、行政府は特許政

策や特許法を改正するための意見を聴取するため、全米で支援活動を拡大するとともに、特許庁のエジソン奨学プログラムを拡大する。

- ⑤第5に、排除命令の執行プロセスの強化を行う⁴²⁾。

米国国際貿易委員会が関税法 337 条の違反を見つけ、侵害品の輸入を禁ずる排除命令を発行したら、税関・国境取締局及び国際貿易委員会は輸入しようとしている製品が、排除命令の範囲に属するか否かの判断を行わなくてはならない。近年では、製品改良で、排除命令の範囲からうまく抜け出すようなことがなされている。この問題に対し、知的財産執行調整官は現在の手続きに関し、行使手続の透明化、効果的、効率化を行うため、関係各省庁での見直しを着手する。

また、前述の如く、行政府は、イノベーターが直面するいくつかの主要問題に即効性のある少なくとも7つの立法方策を達成することを議会に勧告した。

- ①第1の大統領提言を実現するため、出願人及び権利者に「真の利害関係人」を開示させ、従わないものには、制裁を課すことを可能とする立法を行う。
- ②特許法第285条に規定する弁護士費用の敗訴負担の広い権限を地方裁判所に与える立法を行う⁴³⁾。
- ③対象となるビジネス方法特許のための特許庁での暫定プログラム“PTO’s Transitional Program for Covered Business Method Patent”⁴⁴⁾をコンピュータによって実施可能となる特許にまで含めることや特許トライアル審判部での再審査主体を広く認めることへ拡充する立法を行う。
- ④市販品をその目的にあった使用とすることによる責任に対するより良い法的な保護を与えることで消費者や販売者を保護し、販売者や小売業者、製造者に特許侵害訴訟が

提起された時、使用者に対する法的な手続きを延期させる立法を行う。

- ⑤地裁とITCでの差止に関するスタンダードを統一するため、eBay判決における4要素（後述）を適用するようにITCの差止基準を変更する立法を行う。
- ⑥警告状を閲覧および検索可能とするような方法で警告状の公的届出を奨励し、濫用訴訟を抑制するために警告状に透明性を課す立法を行う。
- ⑦ITCが適格な行政法判事を雇用する際に十分な柔軟性を確保する立法を行う。

(2) 議会の法案

このようなホワイトハウスの声明を受け、第114期議会では、2015年2月5日に共和党のBob Goodlatte 下院議員らが、“Innovation Act (H.R. 9)”を、2015年4月20日に民主党のJared Polis 下院議員らが“Demand Letter Transparency Act of 2015 (H.R. 1896)”を提出し、議会で上記の立法案を組み込んだ法案の検討がなされている。また、民主党のTony Cardenas 下院議員らは、“Trade Protection Not Troll Protection Act (H.R.4829)”を2016年3月22日に提出し、関税法の修正を求めている。この法案(H.R.4829)によると、パテントトロールは、争いの場として、ITCにて救済を得ることができなくなる可能性が高くなる。以前、ITCでは、訴えの要件として、自己（国内産業）が被害を蒙っていることを証明しなければならなかった（つまり、産業を行わないパテントトロールに当事者適格があるが極めて疑問視されていた）が、この要件は、ライセンス活動も含む概念であると判断され⁴⁵⁾、パテントトロールにも当事者適格があるとされていた。この実質的に国内産業要件撤廃を示した事件は、パテントトロールにとって朗報であった⁴⁶⁾。しかし、本法案が成立すると、パテントトロールは、差止という脅し文句を

武器に、製造業者を責めることが困難になる。しかしながら、Innovation Act は2016年2月25日を最後に⁴⁷⁾、Demand Letter Transparency Act は、2015年5月15日を最後に⁴⁸⁾、それぞれ検討が止まっており、しかも、2016年は大統領選があるため両法案の今期での成立は難しいであろう。来期に成立が期待される。

(3) AIA 法でのパテントトロール対策

2011年9月16日、米国は1790年4月10に成立した連邦特許法以来守り続け、最終的には唯一の国家であった先発明主義を廃棄し、先公表主義へ移行する内容を含んだ法案が成立した。この法案は、The Leahy-Smith America Invents Act (AIA 法) と称され、パテントトロールへの対策の一環として、訴訟当事者の併合を制約する内容も含められている。従来、特許権者は複数の被告が特許を侵害している場合、これらの被告を併合し、共同被告として、1つの訴状で訴えることが可能であった。例えば、特許権者が液晶ディスプレイの特許を有していた場合、液晶ディスプレイを製造・使用しているA社、B社、C社を併合して特許侵害で訴えることが実務として行われていた。A社～C社の共通点は特許侵害品を製造販売しているという点のみであるが、この様な当事者の併合形態は連邦民事訴訟規則20条(a)(2)に従っているといい難い。そこで、AIA法はこのような訴訟が不適切であることを明確にしている。米国の連邦民事訴訟規則第20条(a)(2)のもとでは、下記の要件を満たした場合のみ、複数の被告が1つの訴訟に参加することができる。すなわち「(A) 被告の請求権が、同一の取引若しくは出来事又は一連の取引若しくは出来事に関連し又はこれを発生原因とし、被告らに対して連帯して又は選択的に請求がなされている場合で、かつ (B) 被告ら全員に共通の法律上又は事実上の問題が手続

内で問題となる時」のみである⁴⁹⁾。これを、AIA法299条では、「271条(e)(2)に基づく侵害行為における訴訟や公判以外で、議会が特許法に関して制定した連邦法に従って生じたいかなる民事訴訟に関して、侵害当事者は以下の場合のみ被告若しくは反訴請求被告として、若しくはその訴訟を公判で合体することで参加できる。(1) 合衆国において当該製品の製造、使用、合衆国へ輸入すること、販売の申し出、若しくは販売する事に関する同一の取引や出来事、又は一連の取引や出来事に関してかわりになっているか、若しくはそれらから生じるいかなる救済権も、当事者に対して共同して、又は別々に抗弁されるか、主張されており；そして(2) 全ての被告や反訴請求被告にとって、共通の事実問題が、訴訟の過程で生じている場合。」と規定する⁵⁰⁾。従って、前述の例で言うと、A社～C社が侵害品をすべて異なるプロセスで製造されている場合、各社の製品がたとえ同一の特許権を侵害するものであっても併合することはできない。一方、もし、A社～C社は液晶ディスプレイを製造しておらず、X社の製造する液晶ディスプレイを単に使用している場合、問題となる製品がA社～C社は同一であるため、被告を併合し、単一の訴訟とすることが可能である。

従前のパテントトロールは、侵害品を製造・販売・使用しているということだけで、数十社を共同被告として提訴してきたが、AIA法299条により上記の様な制約が加えられたため、2011年9月16日以降は多数の共同被告を単一の訴訟含める事例は激減している。しかし、多くの学者が指摘する様⁵¹⁾に、この当事者併合制約規定は、単に併合に制約が加わっただけであることから、それぞれの侵害者を別々の訴訟とすれば、費用が増大するが、パテントトロールを思いとどまらせるまでの力はない。訴案件数の増大は、真に司法判断を望む事件の遅延を招く結果と

なってしまう。実際、最近活躍しているパテントトロールは、このAIA法299条を遵守する結果、単に共同被告を分離した多数の訴訟を同時に起こしている。

7. 最近の裁判所及び特許庁における判断

司法においてもパテントトロールに対しては、逆風が吹いている。以下に、まず、パテントトロールに対し、一般的に影響を及ぼす代表的判例を示し、次に、パテントトロールが訴訟当事者である事件の最近の代表的な事件を示す。

(1) パテントトロールに対し、影響を及ぼす判例

① *CLS Bank Int'l v. Alice Corp*⁵²⁾

前述の如く、パテントトロールは、好んでソフトウェア関連の特許を購入してきた。これは、前述したように、特許の範囲が不明瞭であり、解釈によっては広く製品をカバーすることが可能であることが最大の理由である。しかし、ソフトウェア関連特許はその特許適格性に問題があることが以前から指摘されてきた。本判決は、ソフトウェア発明の特許適格性に関し、一定の基準を示した連邦最高裁判決である。本事件における特許⁵³⁾は、商取引におけるリスク軽減に関するものであり、発明は、「取引先企業」又は「清算」リスクを除外するため、第1及び第2の企業間の義務を第三者が解決する金融取引の実施に用いられるコンピュータ制御の取引プラットフォームに関するものである。本事件の争点は、これを実行する方法クレーム、Beauregardクレーム⁵⁴⁾、システムクレームの特許適格性である。CAFCでは、方法クレームは、リスク軽減のための第三者を介在させるという抽象的なアイデアに、コンピュータを使用し、処理速度或いは効率

を上げる方法であり、コンピュータの演算処理能力を加速するという目的以外で使用していない。よって、方法クレームは抽象的なアイデアに顕著な特徴を追加するものではなく、従って、特許適格性が無いとしている。Beauregardクレームに関しては、確かに、101条にいう発明の主題となり得るが、前述の抽象的なアイデアを単に、Beauregardクレームに書き換えているだけであり、クレームの書き方で特許適格性があるということはないとして、特許適格性を否定している。システムクレームに関しても、その範囲は、方法クレームと実質的に同等であり、抽象的なアイデアに通常のコピュータを適用することで、抽象的なアイデアが、特許適格性を持つ発明に変換されるわけではないとし、やはり、特許性を否定している。しかしながら、本事件での特許適格性の判断は、CAFC判事でも意見が分かれており、方法クレームに関しては、Newman判事、Linn判事、O'Malley判事が、Beauregardクレームに関しては、Newman判事、Linn判事、O'Malley判事が、システムクレームに関しては、更に、Rader判事、Moore判事が特許適格性を有しているとの反対意見を述べている。本事件は、その後、連邦最高裁へ上告され、2014年6月19日の最高裁判断⁵⁵⁾では、特許適格性の判断基準として、Mayo事件⁵⁶⁾での2ステップテスト、即ち、新たに発見されたものであっても、自然法則自体は万人の共有財産であることから特許適格性を有せず、②特許しえない自然法則が、特許可能な「自然法則の適用」に変えるためには、自然法則を単に述べるもの以上のことをしなければならないことを明示した。本事件ではこの、この2ステップテストにより、まず、方法クレームに関しては、単なる抽象的なアイデアであり、通常取引所で行っているビジネスプラクティス

をコンピュータ処理させただけのものであると判断した。また、システム及び記録媒体のクレームも方法に対し実質的に何かを追加するものではないため、これらについても特許適格性無しとの判断をした⁵⁷⁾。

本事件を受けて、特許の審査指針として、2012年7月に特許庁もガイダンスを発表⁵⁸⁾した。その結果、今後は、パテントトロールが武器として使用するソフトウェア関連の成立はその審査基準が厳しくなり、購入先が限定されるうえ、裁判所や特許庁で特許が無効と判断される可能性も高くなってきている。パテントトロールにとっての逆風といえる裁判例の1つであるといえる。

② *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*⁵⁹⁾

米国の裁判システムでは、弁護士費用は、相互負担が原則であるが、例外的に裁判官は、敗訴側に勝訴側の弁護士費用の支払いを認めていた。しかし、本事件で、この例外的である「厳格な適用」を排除し、地裁裁判官の比較的自由的な裁量で弁護士費用の負担の決定を行うことが確認された。例外的な場合に当たるか否かの適用に関する一般原則とは、訴訟に至るに当たり、一方が、訴訟での優位的な立場にある場合（例えば、家主と賃借人の関係等）や不合理な方法でなされた場合である。特に、Cambridge Prods 事件⁶⁰⁾では、係争事項に関連し、故意の侵害や詐欺、または特許を取得する上での不公正行為、もしくは不当な訴訟など、重大な不適切行為があった場合に、事件は例外的であるとされた。そして、この弁護士費用の支払いの決定の裁量権は裁判所にあるのであるが、CAFCでは、過去に地裁の決定権限を限定的として取り扱っており、Brooks Furniture 事件⁶¹⁾では、「予め詳細かつ合理的な侵害の見解（鑑定）を得ている場合は、原告が敗訴したと

しても、被告が負担した弁護士費用の支払いを免れられる」としていた。今回の最高裁の判断は、この Brooks 事件の判断基準を破棄し、特別な場合の一般原則の下で、敗訴側に弁護士費用の支払いに関しては、判断すべきと命じた。即ち、敗訴したパテントトロールが、予め詳細かつ合理的な侵害の見解（鑑定）を得ている場合であっても、不当な訴訟などの重大な不適切行為があったと裁判官が判断した場合には、勝訴側の弁護士費用までも負担しなくてはならないとの判断を下すことが可能となった。従って、パテントトロールが和解を引き出す目的で侵害訴訟を提起した場合、最終的に相手の弁護士費用まで支払わなければならないこともありえる。これもパテントトロールにとっての逆風といえる裁判例の1つであるといえる。

③ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*⁶²⁾

米国特許法第 283 条では、「本法に基づく事件についての管轄権を有する裁判所は、特許によって保障された権利の侵害を防止するため、衡平の原則に従って、裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差止命令を出すことができる」と規定している。従い、差止命令は「衡平の原則」に伴う救済手段であるが、特許侵害が認定された場合、特別な場合⁶³⁾を除き、裁判所は原則として差止請求を認容しなければならない⁶⁴⁾。しかし、この差止命令の適用は、本事件で大きく変更されることとなる。本事件において、インターネットオークションなど向けソフトウェアの開発企業である MercExchange 社が所有する特許⁶⁵⁾は、オークションサイトで有名な eBay の“Buy it Now⁶⁶⁾”の機能をカバーするものであった。本事件において最高裁は、特許事件における差止を認める要件は、著作権侵害や名誉棄損等の一般民事事件における差止の要件をそのまま適用するべきである

として、①原告が（被告による特許侵害により）回復不能な被害を蒙っている（irreparable harm）、② Common Law による金銭賠償の救済では不十分（inadequate remedy at Law）、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へて、衡平による救済が正当である（Balance of hardship）、④公共の利益（Public Interest）という4つの要件を満足する場合に限り差止が認められると判断を示した。その上で、最高裁は差止の認容又は棄却は地裁の衡平に関する裁量行為であり、この違反を理由にCAFCで再審理可能とした。本事件で地裁の裁判官は、差止を認め無い判断を行っていたが、その根拠は、原告がライセンスの意図があったこと、原告が特許発明を不実施であったことを挙げていた。しかし、最高裁は、衡平の原理ではこのような分類は認めていないし、このように判断すると大学や個人発明家から救済手段を奪いかねない点を指摘している。いづれにしても、この4要件のうちで、パテントトロールにとって極めて重要である要件は、第1の要件、即ち、差止を行わなければ、原告が被告の特許侵害により回復不能な被害を蒙っている（irreparable harm）ことの証明である。パテントトロールの場合、自己実施が無いため、被告の侵害によって回復不能な被害がもたらされることは考えづらい。従って、本判決以降、製造業にとって最も恐れる差止請求認容判決は、当事者がパテントトロールである訴訟では出されづらくなった。一方、ITCの手続きでは、前述の如く、実質的に国内産業要件が撤廃されているため、特許侵害で排除命令がなされる可能性があるが、パテントトロールの最終目標は、侵害品の差止ではなく、和解金や賠償金を得ることである。そのため、損害賠償請求はできない

ITCへの訴えは、脅し以外に考えられない。すると、前述したホワイトハウスの声明にあるように、ITCと地裁判断の整合性要請や、前述したH.R.4829法案の成立で、パテントトロールはITCで救済を得ることができなくなる可能性がある。このようなeBay事件での司法判断も、パテントトロールに対する逆風といえる。

(2) パテントトロールが訴訟当事者である最近の裁判例及び特許庁の判断

上記裁判例は、パテントトロールが当事者ではないがパテントトロールの活動に影響を及ぼす判断である。そこで、次に、パテントトロール自身が当事者の裁判等で司法及び行政はどの様な判断を行っているかいくつか紹介する。

① Uniloc 事件 I (25% ルールの不適用)⁶⁷⁾

本事件は、パテントトロールとして有名なUniloc社の所有する特許⁶⁸⁾をMicrosoft社が侵害とするとしてロードアイランド地裁に提訴した事件である。特許は、権限無きソフトウェアの不正使用を阻止するためのソフトウェアのレジストレーションシステムであり、このシステムはソフトウェアのインストールが合法的になされた場合に限って、制限なしでソフトの起動を許可するものである。

本事件で、Microsoft社は特許無効及び非侵害を主張したが、地裁における陪審員は、特許侵害を認定し、\$388,000,000を賠償額として認定した。この賠償額は一般的に「25%ルール」と知られる計算方法に基づき算出された\$564,946,803を基に、その69%が適正額であるとしたものであった。この陪審評決に対し、Microsoft社はJNOVまたは再審理の申立を提出し、これを認めた裁判官が、陪審評決を覆し、非侵害の判決を行った⁶⁹⁾。そこで、UnilocがCAFCに控訴したのが本事件である。

CAFC では、地裁判決を覆し、特許有効及び特許侵害を示した陪審員評決を支持した。しかしながら、賠償金の決定に用いた「25%ルール」は、仮想交渉における適正実施料率⁷⁰⁾を算出する手段としては認められないとし、再計算のために地裁に差戻しとした。この「25%ルール」とは、対象となる知的財産を実施する製品の予測利益の25%に相当する実施料率をライセンス料者が支払う計算方法を指し、例えば、権利者が、侵害者の100億円の売り上げを期待し、この時の利益が16億円であるとする、利益率は16%となる。この利益率の25%が適正実施料率（即ち、この例では4%）とするというものであり、以前から、適正実施料率が高額に計算されることとして批判が多かった。CAFCにて、この「25%ルール」が否定されたため、Uniloc社は訴訟で高額の賠償金を得ることができなくなり、この判決により、パテントトロールにとっては高額の損害賠償金を得る手法の1つが失われたことになる。尚、本事件は、地裁で和解がなされたため、実際の賠償額がどの程度支払われたのか不明であるが、Uniloc社は本特許の活用でMicrosoft社を含め多くの企業から特許使用料を得ている。

② Uniloc 事件 II⁷¹⁾

Uniloc社は、前述の特許を武器に、70社

を超える企業を訴え⁷²⁾、多額の和解金や賠償金を得てきた。この特許を無効化する試みは、前述のMicrosoft社との訴訟でも行われており、また、行政においても再審査請求⁷³⁾や対象となるビジネス方法特許のための特許庁での暫定プログラムのレビュー申請⁷⁴⁾及び当事者系レビュー⁷⁵⁾等も行われていたが、いずれも特許を無効にすることはできなかった。しかしながら、2016年3月10日、既にテキサス州東地裁に特許侵害で提訴されていたSega of America, UBISOFT, KOFAX, Cambium Learning Group, Perfect World Entertainment社が行った当事者系レビュー手続において、特許審判トライアル部は、AIA施行前の旧特許法102条(e)及び103条(a)⁷⁶⁾により以下の先行技術により、上記特許のクレーム1-20は無効であると判断した。この判断においては、通常の審査で行う特許性の判断基準である“Broadest Reasonable Claim Construction”は用いず、地裁におけるクレームの特許性の判断基準を用いている。

本判決に対し、2016年8月1日、Uniloc社はCAFCに控訴しており、現時点では、CAFCの判断はなされていない。そのため、この特許庁の判断を評価するのは時期尚早ではあるが、このSega他による無効特許に対する特許無効のチャレンジの成功

Claim Challenged	Basis	Prior Arts	Pat Number
1-11, 17-20	102 (e)	Schull	USP 5,509,070
10, 11	103 (a)	Schull	USP 5,509,070
12-14	102 (e)	Logan	USP 5,199,066
15 16	103 (a)	Logan and Grundy	USP 5,199,066 USP 5,291,598
12-14	103 (a)	Haines and Manduley	USP 5,077,660 USP 5,956,505

は、パテントトロール包囲網への追い風となり、日本企業のパテントトロールに対する姿勢を改め直す機会になると思われる。

③ *VirnetX v. Apple*

VirnetX 社はネバダ州に拠点を置く、従業員 14 名のパテントトロールである。2010 年に VirnetX 社は、自社の所有するネットワークセキュリティに関する特許が、Apple 社のビデオ通話アプリである“Face time”、仮想プライベートネットワークに関連する“VPN on Demand”により侵害されているとして⁷⁷⁾、また、2012 年には、同特許が、Apple 社のインスタントメッセージに関する“iMessage”によっても侵害されているとして追加申立てを行った⁷⁸⁾。セキュリティに関する事件は、2012 年 11 月 6 日に陪審により 3 億 6820 万ドルの賠償額の評決がなされた。しかし、2014 年 9 月 16 日の CAFC での控訴審判決において、一部の特許の侵害は認定されたが、地裁における陪審への説示に不備があり、陪審が示した賠償額は、この誤った説示に基づいて算出されたことを理由として、賠償額を破棄し、新たな陪審公判を命じた。これに対し、VirnetX 社は En banc⁸⁰⁾ による再審理を要求するが、棄却され、2015 年 2 月 24 日に CAFC は、地裁判決を破棄、差戻しの判決を下した。2016 年 2 月 3 日、陪審は、差戻しによる新たな評決としてセキュリティに関する侵害に対し賠償額を \$334,900,000、さらに追加申立てにおけるインスタントメッセージに関する侵害に対し賠償額を \$290,700,000 とする新たな評決を行った。日本円にして合計 630 億円近い賠償金は Apple 社にとってかなりの痛手であった。しかし、2016 年 7 月 29 日に、テキサス州東地区裁判所の Schroeder 判事は、この陪審評決を破棄し、新たな陪審公判を行うことを命じた。これは、インスタントメッ

セージに関する侵害認定の審理において、セキュリティに関する事件の侵害認定などを繰り返し言及することで陪審員に先入観を植え付けたことが理由であるとしている⁸¹⁾。

本事件は、CAFC での特許侵害が認定されているため、いまのところ本件の争点は賠償額に縛られ、Apple 社にとっては厳しい戦いが強いられていることになる。しかし、見方によっては、プロパテントコートと言われるテキサス州東地裁でさえ、Apple 社への様々な救済手段を実現し、多額の賠償金がパテントトロールへ流れることを阻止しようとしている動きが見えるような気がする。このようなビジネスディシジョンとしてやむなく和解に応じるといった弱腰交渉を行わず、理不尽なパテントトロールの要求に対しては、徹底抗戦する Apple 社の姿勢は、今後、パテントトロールの標的にはなりにくいであろう。一方、Microsoft 社は、VirnetX 社へ 2 億ドル以上を支払っており、この姿勢を変えない限り、今後もパテントトロールの標的にされるであろう。

④ *Smartflash v Apple*⁸²⁾

現在ではパテントトロールとして位置づけられる Smartflash 社は、「データの保存や支払いに関するポータブルデータキャリア及び保存すべきデータにアクセスを与えるコンピュータシステム」及びその手法やプログラムに関する 3 件の特許⁸³⁾ を所有し、これらの特許が Apple 社のデジタルコンテンツ配信サービスである“iTunes”により侵害されているとして、2013 年 5 月 29 日にテキサス州東地裁に、請求額を \$852,000,000 として提訴した。記事によれば、Apple 社は、本特許の価値は \$4,500,000 を超えるようなものではないと反論していた⁸⁴⁾ が、2015 年 2 月 24 日、地裁での陪審員は、特許侵害を認め、

\$532,900,000 の賠償額を認める評決を行った。この評決に対し、Apple 社は、賠償額の認定に対し、陪審に対する説示が事実に基づくものではなく不相当であるとして新たな陪審公判を求めたところ、地裁判事は同年7月7日に陪審による賠償額の認定を破棄し、賠償金に関する新たな陪審公判を命じた。

この事件も前述の VirnetX 社事件と同様に、パテントトロールへ簡単には多額の賠償額を認めるべきではないといった司法判断が含まれているようにも思えるが、この事件はさらに特許庁が絡んでくる。この3件の特許はすべて、対象となるビジネス方法特許のための特許庁での暫定プログラムによる付与後レビューの請求がなされている⁸⁵⁾。これらの請求により、侵害事件で問題となっているクレームについて特許庁の特許トライアル審判部は、'221 特許に対しては2016年3月29日に、'720 特許及び'772 特許に対しては2016年5月26日に、それぞれ特許適格性を有しないことを理由に無効と判断している⁸⁶⁾。これも、前述の Alice 判決に基づく特許適格性に関する特許庁のガイドラインが、パテントトロールに対して直接的なインパクトを与えた事例であろう。

⑤ *Intellectual Ventures v. Capital One Bank et al.*⁸⁷⁾

現在ではパテントトロールとして位置づけられている Intellectual Venture 社が保有する「ユーザーの購入及び出費に関連する情報を追跡し蓄積する予算割り当て方法及びあらかじめ決めておいた使用制限に照らしその情報をユーザーに通知する方法」等に関する3件の特許⁸⁸⁾が侵害されたとして、2013年6月13日に、ヴァージニア東地裁に金融業者を訴えた事件である。地裁は、'137 特許及び'382 特許は特許適格性を理由に、'587 特許は侵害されていない

という判決を行った。CAFC も2015年7月6日に地裁判決を支持する判決を行った。ソフトウェアを好んで購入するパテントトロールに対する司法及び行政の取り組みが効を奏した事例である。

⑥ *Uniloc v. eClinicalWorks*⁸⁹⁾ 及び *Uniloc v. E-MDS, Inc.*⁹⁰⁾

問題となる特許⁹¹⁾は、「フローシートにおける領域を用いて患者の治療情報を管理し、記録し、表示する方法及びシステム」に関するものである。この特許は、当初、Medsquire LLC というパテントトロールが買い取り、多数の会社を訴えていたものであるが、被告による却下の申立てが認められてしまったため、その後、Uniloc 社が特許を買い取り、新たに訴訟を提起したものである。カルフォルニア州中央地裁は、2013年8月29日、被告による直接的及び間接的非侵害の申立てを認めた。さらに、Uniloc 社は、'526 特許で E-MDS 社を特許侵害で訴えを起こしたが、この事件において、2015年8月19日、'526 特許は特許適格性を有しないとして、無効が宣言された。

本事件においても、パテントトロールには不利な判断が次々となされているが、興味深いのは、どうもパテントトロール間での情報の共有がなされているようであり、この情報網を頼りに特許の売買も行われていることが分かる。この情報の共有は、被告の弱腰姿勢の有無に関しても行われている可能性が高いため、一般詐欺事件の様に、一度、目をつけられると次々とパテントトロールの餌食になりかねないことがわかる。

⑦ *State of Vermont v. MPHJ Technology Investments*

一般的に特許権を行使する場合、大企業を第1のターゲットとして権利行使を行う戦略と、中小企業を第1のターゲットとして権利行使を行う戦略とがある。前者の戦略

を採用すると、和解には相当な努力と時間を要するが、いったん和解がなされた場合、多額の和解金が期待できる上、第2ターゲットである中小企業は和解に応じやすい。一方、後者の戦略では、早期解決が期待できるが、1社当たりの和解額が少ないため、同時期に多くの企業と交渉しなければならない上、第2ターゲットとなる大企業へは、中小企業の和解の事実あまり影響を及ぼさない。どちらの戦略を狙うかは、特許権者の資産や特許の質などに影響されることになる。

本事案において、パテントトロールであるMPHJは、特に中小企業を中心に特許権を行使し、和解金を得る戦略を得意としている。MPHJは、15000もの中小企業に対し、ダミー会社を通じて実質的に自社が保有する特許⁹²⁾の使用料の支払請求の手紙を送っていた（このことから、MPHJは、極悪パテントトロールの広告塔（“poster child”）と言われているようである）。バーモント州は、事態を重く受け止め、2013年5月8日に、MPHJを州裁判所に、バーモント州消費者保護法に規定する不公正及び不正取引実務に関与しているとして告発した⁹³⁾。この手紙による権利行使活動は3つのステージからなり、第1ステージでは、手紙を受け取った企業は前述の特許を侵害しており、この機会にライセンスを得なければならないと述べたレターを送付し、第2ステージとして、第1ステージの数週間後に弁護士事務所を通じて、無応答は侵害の自認と考えられと述べた上、訴訟を暗示させるフォローアップレターを送付している。第3ステージは、第2ステージのフォローアップレターを送付しており、これらの活動がバーモント州消費者保護法に違反するとした告発である。訴訟提起後、バーモント州は「特許侵害の不誠実行使法⁹⁴⁾」を制定した。これは明らかにパテントト

ロールを牽制した法である。本事件では、MPHJはpreemption defenseにより、州裁判所に訴えを提起することはできないと主張するが、CAFCはこの主張を退けたため、現在、連邦最高裁判所にて係争中となっている。これは、バーモント州に限ったことではなく、他の州においてもパテントトロールの活動は州内の経済を停滞させるものであると考えており、今後は、多くの州で特許侵害の不誠実行使法のような州法が成立するものと思われる。

8. 結論

このように、裁判所や特許庁では、多くの事件でパテントトロールに不利と言える判断がなされ、連邦及び州議会でもパテントトロールに逆風となる様々な施策が実際に行われ、また今後も行われようとしている。米国企業はこのような状況をロビー活動や司法ウォッチングを通じていち早くキャッチし、経営に生かしている一方、日本企業は情報を得るのが後手々々となり、当事者系再審査請求がなされている、または請求直前である特許に対し和解を行った事件⁹⁵⁾もある。プロパテント政策を行うことで、このようなパテントトロールが出現することは容易に推測できたが、企業はその対策や姿勢について、検討が遅れていた。そして、一度狙われた企業は、その姿勢次第で、何度も攻撃を受けてきている。つまり、パテントトロールに対しては、弱腰姿勢こそが彼らの格好の餌となる。米国における訴訟は高額であることから、ビジネス判断として和解の道を選ぶことが今までの日本企業の姿勢であった。このことは、必ずしも日本企業特有の姿勢だけではないが、この姿勢こそが、パテントトロールの数を増大させ、米国の特許訴訟の件数も増大させているのは確かである。その結果、後発のパテントトロールへ、弱腰姿勢を示す企業リ

ストが渡され、そのような企業は複数の特許侵害事件を次々に抱えることになっている。

また最近では、パテントトロールも新たな動きを見せている。裁判所や議会が、パテントトロールへ厳しい対応をしていることから、なかなか和解金の引出しや高額な賠償金を得ることが難しくなっている。そこで、株式を利用して利益を得ることを考えているようである。この図式は簡単に言うと、パテントトロールが特定の企業に特許攻撃を行い、その情報を流布させる。これにより、株価が下落した時点でその企業の株式を購入する。もし、その企業が和解に応じれば、和解金を得ることができるし、仮に和解金を得ることができず、特許が無効となるような場合であっても、その企業の株価は上昇するであろうから、上昇した時点で株式を売却し、その差額で利益を得るといえる。こうなると、もはや特許は単なる利益の道具であって、正当な特許の使用とはいえず、パテントトロールを擁護するものは同業者しかいなくなるであろう。多くの学者や実務家は、日本

国内でのパテントトロール問題は発生しづらいつらいつらと考えているが、その理由は、米国の特許侵害訴訟に比べ訴訟準備に時間やコストがかかることや賠償金が米国ほど高額ではないことが挙げられている。しかし、上記手法を絡めたトロールであれば、今後、日本でもパテントトロール問題が多発する可能性を否定できないであろう。

本論稿では、パテントトロールに対する裁判所や議会の動き、特許庁での判断等を詳細に検討してきた。対パテントトロールの問題を抱える日本企業へは、単にビジネス判断としての和解ではなく、理不尽なパテントトロールに対しては正々堂々と戦う姿勢で臨んでもらいたいと願う。その姿勢こそが、長期的な展望に立った場合、日本企業の米国戦略に重要な決断となると考える。末筆ながら、根田正樹先生退職記念号に投稿させていただく機会を与えてくださいました鬼頭先生にお礼申し上げますとともに、根田先生の今後のご活躍を祈念致しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

(注)

- 1) 日本大学大学院知的財産研究科（専門職）教授
- 2) Pro-Patent Policy。“Pro”は「支持する」を意味し、従って、プロパテントという、特許を重視する政策を指す。
- 3) 神山明弘 プロパテント・ウォーズ「第3章 プロパテント時代の傾向と対策」に詳しく記載されている。
- 4) 1986年頃、米国のテキサスインスルメンツ社は、特許ライセンス更改交渉時に日韓8社をITCに提訴し、有利に交渉を進めることで、日本企業から約247億円のライセンス料を得た。その結果、テキサスインスルメンツ社は、倒産を免れ、黒字企業へと転換した。
- 5) 特許請求項を指す。
- 6) 均等論の適用範囲の拡大もプロパテント政策の結果であるといえる。
- 7) 筆者が企業の特許部員であった頃に対応した案件。
- 8) デジタル表記の特許において時間と分の間のダブルコロンが1秒ごとに点灯することを可能としたデジタル回路に関する特許。
- 9) 訴えられた企業には、デジタル回路を組み込んだIC製造業者はもとより、IC製造業とは無縁の飛行機会社まで含まれていた。その理由は、飛行機にはデジタル表記の時計がインジケータパネルに組み込まれているということからである。また、同様な理由、即ち、コロン点滅機能を有する時計を使用しているとしてホテルも訴えられていた。
- 10) Unified Patent 社試算。
- 11) このPAEは、2013年6月にホワイトハウスが

パテントトロールに対する米国でビジネス展開する日本企業の対応に関する一考察

- 出したレポートである“Patent Assertion and U.S. Innovation”のなかで用いられた用語であるが、PAEs, also known as “patent trolls”として記載されており、同義語として用いられている。
- 12) 韓国特許庁委託「NPE の動向に関する年次報告書」2016年1月発行
 - 13) <http://arstechnica.com/tech-policy/2016/01/despite-law-changes-2015-saw-a-heap-of-patent-troll-lawsuits/>
 - 14) 35 USC 281
 - 15) 35 USC 284
 - 16) 35 USC 283 ただし、差止の場合、衡平の原則に従って、裁判所が合理的である認める条件に基づき行われる。
 - 17) <http://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/catch/archive/2016/06/0627.html>
 - 18) Hilda Galvan, AIPLA Annual Meeting on October 2014
 - 19) Colleen V. Chien, Santa Clara University - School of Law, Santa Clara Univ. Legal Studies Research Paper No. 08-13, March 13, 2013
 - 20) 製造業の営業部門は、法務の専門家ではなく、製品を販売することのみに注力しているため、このような契約を結んでしまうことが多い。
 - 21) Allison, John R., et al, Understanding the Realities of Modern Patent Litigation, 92 TEXAS L. REV. 1769, 1779
 - 22) *Wetro Lan LLC v. Huawei Tech USA*, 15-CV-429, Eastern District of Texas
 - 23) *Edekka LLC v. E Revolution Ventures, Inc, et al*, 15-CV-585, Eastern District of Texas
 - 24) *Loramax LLC v. Albertson's LLC*, 15-CV-744, Eastern District of Texas
 - 25) *Shipping & Transit, LLC v. Makeup Geek, LLC*, 16-C-V80515, Sphthern District of Florida
 - 26) *Rothchild Connected Devices Innovations, LLC v. American Honda Motor*. 15-CV-1877, Eastern District of Texas
 - 27) 28 USC 1338 (a)
 - 28) 28 USC 1400 (b)
 - 29) 28 USC 1391 (f)
 - 30) Fed.R.Civ. P 50 (b) or 59
 - 31) Court of Appeal for Federal Circuit (合衆国連邦巡回区控訴裁判所) 1982年設立。日本の知財高裁に相当する司法機関である。
 - 32) 2016年5月8日にアントニン・スカリア裁判官が死亡したため1つ空席となっている。
 - 33) 非侵害、無効、権利行使不能の確認判決を被告が求める場合、この様な反訴請求は、強制的なものとなるため、答弁書においてなされなければ、永久に放棄されたものとされる。
 - 34) 後述する eBay 事件での4要件。
 - 35) 35 USC 301-307
 - 36) 35 USC 311-319
 - 37) そして、この声明には、The National Economic Council and the Council of Economic Advisers による“Patent Assertion and U.S. Innovation”と題した報告書が添付され、7つの立法勧告の必要性が詳細に述べられている。
 - 38) Making “Real Party-in-Interest” the New Default
 - 39) Tightening Functional Claiming
 - 40) Empowering Downstream Users
 - 41) Expanding Dedicated Outreach and Study
 - 42) Strengthen Enforcement Process of Exclusion Orders
 - 43) 米国では、特許法第285条で例外的な場合、弁護士費用の敗訴負担が認められるが、この例外とは、判例では非侵害や特許無効を権利者が知っているにもかかわらず訴訟を起こすような重過失があった場合に限られている。
 - 44) AIA法で321条附則にて、通常の登録後レビューは新法適用の出願にのみ行えるが、ビジネス特許は、金融・証券業界などへの影響力を考慮し、2012年9月16日より登録後レビュー申請が認められる。本附則は8年の時限法であるが、この範囲は、ビジネス特許に限定され、レビューを求める主体的要件は、申立人が特許権者により提訴(Sue)または特許侵害で告発(Charge)されない限り行えない規定となっている。この

パテントトロールに対する米国でビジネス展開する日本企業の対応に関する一考察

範囲の拡充の立法化を求めている。

- 45) *In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same*, USITC Inv. No.337-TA-432 (2002) .
- 46) 特に、本決定後になされた eBay 最高裁判決では、裁判所で差止を得るためには、パテントトロールにとって満足することが厳しい4要件を要求している。そのため、裁判所で実質的に差止を行うことができないパテントトロールにとって、ITC で排他命令を得ることができる可能性を残した本決定は朗報であった。
- 47) <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/9>
- 48) <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1896>
- 49) <http://www.mofo.jp/topics/legal-updates/tlcb/20111107.html>
- 50) 服部健一 新米国特許法 302-303 頁
- 51) ヘンリー幸田 米国特許法逐条解説<第6版> 478 頁
- 52) 717 F.3d 1269 (Fed.Cir.2013)
- 53) U.S. Patent Nos. 5,970,479, 6,912,510, 7,149,720, 7,725,375
- 54) *In re Beauregard*, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995) にて、コンピュータプログラムまたはデータ構造を記録した記録媒体が法定の主題であるとの判決。本件は、一部のクレームが、本形式で記載されている。
- 55) 573 U. S. ____ (2014)
- 56) *MAYO COLLABORATIVE SERVICES, dba Mayo Medical Laboratories, et al., Petitioners v. PROMETHEUS LABORATORIES, INC*, 132 S. Ct. 1289 (2012)
- 57) 三村淳一 「米国における特許適格性要件の研究」 PP 5-21 日本大学知財ジャーナル Vol. 8 (2015.3)
- 58) http://www.uspto.gov/patents/law/exam/2012_interim_guidance.pdf
- 59) 572 U. S. ____ (2014)
- 60) *Cambridge Prods. Ltd. v Penn Nutrients Inc*, 962 F.2d 1048, 1050-51 (Fed.Cir.1992)
- 61) *Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int'l, Inc.*, 393 F. 3d 1378 (Fed. Cir. 2005)
- 62) 547 U.S. 388 (2006)
- 63) *City of Milwaukee v. Activated Sludge Inc.*, 69 F.2d 577 (7th Cir.1934) では、下水処理システムに関する特許を保有するが、実施はしていない Activated Sludge 社が、ミシガン湖に流れ込む下水を処理するミルウォーキー市の特許侵害で提訴した事件で、特許は侵害するが、差止請求を認容すると公共衛生への被害は甚大であるが、差止請求を認容しなくとも特許権への被害はほとんどないとして差止を否定した事件がある。
- 64) 木村太郎 「判例で読む米国特許法」 276 頁
- 65) U.S. Patent No. 5,845,265
- 66) この“Buy it Now”機能とは、「今すぐ購入」を意味し、オークション出品者が売却可能価格を提示し、購入希望者がその価格で購入を希望すれば、競売手続きを経ずして落札できるものである。
- 67) *Uniloc USA, Inc et al, v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292
- 68) U.S. Patent No. 5,490,216
- 69) *Uniloc USA, Inc et al, v. Microsoft Corp*, 640 F.Supp.2d 150
- 70) 仮想的ライセンス候補が、特許権者と仮想ライセンス交渉を行っていたら合意していたと思われる実施料率を指す。
- 71) IPR2014-01453 (IPR2015-01026 と併合)
- 72) 例えば、8-CV-3575 (C Tex) , 9-CV-538, 10-CV-18, 10-CV-373, 10-CV-471, 10-CV-472, 10-CV-591, 10-CV-636, 10-CV-691, 11-CV-33, 13-cv-256, 13-cv-261 (ED Tex) , 15-CV-97, 13-CV-906, 13-CV-259, 15-CV-97 (ED Tex), 他多数
- 73) Control No. 90/010,831 filed on Jan,22, 2010 及び 90/012179
- 74) CBM2014-00183
- 75) IPR2015-00178

パテントトロールに対する米国でビジネス展開する日本企業の対応に関する一考察

- 76) TRIPS 成立前の出願であることから外国での発明は認定されず、また、本事件で問題となっているクレームに記載された用語、例えば比較器等は基礎出願で開示されていない内容であることから、発明日を米国出願日として認定されている。
- 77) 10-CV-417
- 78) 12-CV-855
- 79) Appeal No. 2013-1489
- 80) Federal Circuit Rule:35 (a) に規定。大法廷審理を指し、CAFC の裁判官全員による審理を指す。通常は 3 名の裁判官審理であるが、Petition または CAFC の独自判断で、重要な案件に関し、En Banc 審理となる。
- 81) JETRO NY 知財部 今村、丸岡「VirnetX, et al. v. Apple 事件 陪審評決を無効にして新たな陪審公判の実施を命令」に経緯が詳しく記載されている。
- 82) *Smartflash L.L.C. and Smartflash Technologies Limited v. Apple Inc., Robot Entertainment Inc., KingsIsle Entertainment Inc., and Game Circus L.L.C.*, 13-CV-00447
- 83) U.S. Patent Nos. 7,334,720, 8,118,221, 8,336,772
- 84) <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-25/apple-plays-odds-for-overturning-533-million-smartflash-verdict>
- 85) '221 特許に対する請求は CBM2014-00194, '720 特許に対する請求は CBM2014-00029, '772 特許に対する請求は CBM2014-00031-33 である。
- 86) 本論稿の執筆時点では、'221 特許に関する審決に対し、2016 年 8 月 9 日に CAFC へ控訴している。
- 87) 792 F.3d 1363
- 88) U.S. Patent Nos. 8,083,137, 7,603,382, 7,260,587
- 89) 991 F.Supp.2d 1097 (CD. Cal)
- 90) 14-cv-00625
- 91) U.S. Patent No. 5,682,526
- 92) U.S. Patent No. 8,488,173 他 4 件
- 93) <http://patentlyo.com/patent/2014/08/vermonts-against-continues.html> 及び経緯については、服部健一「ワシントン月報 (第 97 回)「州民を救う消費者保護法」に詳しく記載されている。
- 94) Vermont Bad Faith Assertions of Patent Infringement Act
<http://law.justia.com/codes/vermont/2014/title-9/chapter-120/section4197>
- 95) Rothschild Connected Devices Innovations を原告とする訴訟において U.S. Patent No. 8,788,090 に絡む事件。

(Abstract)

Recently, Japanese manufactures face the problem from the patent trolls. The patent trolls acquired patents for relatively low price, and enforced them for obtaining the large settlement fee. The company, which becomes the prey of the patent trolls, is deprived of its power and assets for handling the patent negotiation and the litigation initiated by the patent trolls so that it has trouble concentrating its business at its heart. This study grasps and analyzes the present status of the patent troll activities and verifies the decisions by the court and USPTO, in addition to the policy of the congress against the patent trolls. As the result, the study also illustrates how Japanese manufactures stand up against the patent trolls.