

平成 26 年 5 月 13 日

## 米国におけるパテントトロールをめぐる近時の状況及び法改正について

東啓綜合法律事務所  
弁護士 新聞 祐一郎

### 1. はじめに

近年、特許訴訟を取り巻く環境は大きく変動している。米国における特許訴訟の提訴件数は年々増加し、2011年には3000件を超え、2012年には4000件を超え、2013年には、5000件を超えるに至っている[1]。特に、アップルとサムソン等のスマートフォン特許訴訟に代表されるハイテク産業での特許訴訟は熱を増している。また、特許訴訟では、従来から、特許権を自ら実施せず、購入した特許をもとに多数の企業に対し当該特許権の侵害主張を行い、ライセンス料等を取得することを主たるビジネスとする、いわゆるパテントトロールが問題となっており、近年の特許訴訟の増加は、このパテントトロールによるところも大きい[2]。パテントトロールが訴訟に占める割合は、2006年から2010年には約20%–30%であったが、2011年には45%、2012年には62%と、近年その割合が大きく増加している[3][4]。

これまでパテントトロール対策が全く講じられていなかったわけではない。連邦最高裁は、2006年のeBay事件において、差止が認められる場合を限定する判断を行い、この判決は、差止を交渉材料とするパテントトロールの活動に大きな影響を与えると考えられていた[5]。また、議会は、2011年に施行された米国改正特許法(America Invents Act: AIA)において、侵害者として訴えられる被告の併合についての制限や、特許権の付与後レビュー(Post-Grant Review)、当事者系レビュー(Inter Partes Review)を創設するなどパテントトロールに対する一定の抑止効果をもつ改正を行ってきた[6]。

---

<sup>1</sup> RPX Corporation, 2013 NPE Litigation Report, p10

<http://www.rpxcorp.com/siteFiles/SiteManager/E4A647D74D08AF3A7D8DB0B63EEEEEB14.pdf>

<sup>2</sup>最近では、特許権を実施しない主体について、主として特許の購入及び権利主張に焦点を当てたビジネスモデルをもつ団体、いわゆるパテントトロールを特許主張主体(Patent Assertion Entities(PAEs))、大学等の研究機関といった技術の発展や移転を主たる目的とする特許権者を特許不実施主体(Non Practice Entities(NPEs))と呼び、いわゆるパテントトロールと大学等の研究機関との区別をするようになってきている。Federal Trade Commission, THE EVOLVING IP MARKETPLACE- ALIGNING PATNT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITON, p8, March 2011においてこのような試みがなされている。

<http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf>

<sup>3</sup> Executive Office of the President, PATENT ASSERTION AND U.S. INNOVATION, p7, June 2013, [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent\\_report.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf)

<sup>4</sup> Chien, Colleen V., Patent Trolls by the Numbers (March 13, 2013). Santa Clara Univ. Legal Studies Research Paper No. 08-13. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2233041> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2233041>

Using data from RPX Corporation

<sup>5</sup> *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388(2006)

<sup>6</sup> なお、Inter Partes Review(IPR)は、従前のInter Partes Reexamination(当事者系再査定)手続の問題を改善したものである。

しかしながら、これらの対策にもかかわらず、上記のとおりパテントトロールによる訴訟数は年々増加している[7]。2011年の被告の数は5842にのぼり、パテントトロールのターゲットは、もはや大企業のみならず、中小企業やエンドユーザーにも広がっている。パテントトロールによる経済的な影響も甚大である。パテントトロールに対する直接の訴訟費用等のコストは、約2兆9000億円と試算されている[8][9][10]。パテントトロールを含む特許不実施主体(NPEs)との訴訟では、多くの場合、訴訟活動費用が和解金や判決金額を上回っているとの実態も報告されている[11]。

オバマ大統領の言葉によれば、パテントトロール (PAEs) とは、「実際には自分自身では何も作り出さず」、その代わりに「実質的に他人のアイデアを利用してこれを盗用し、そこから利益を強奪しようとする」と試みるようなビジネスモデルを展開するものである[12]。このようなパテントトロールが躍動する米国特許訴訟の現状は、イノベーションを阻害しているとして、現在その対応が急務となっている。

2013年6月4日、ホワイトハウスは、「ハイテク特許問題に関するホワイトハウス・タスクフォース」と題し、ハイテク産業を中心に起こっている現在の特許問題への対応として、5つの行政上の対策と7つの立法提言を行った[13]。現在、ホワイトハウス、連邦議会及び連邦裁判所の連邦政府（近時では州政府も）を挙げてこのパテントトロール問題の解決に向けて奔走している[14]。以下では、これらの取組について報告する。

## 2. ホワイトハウスの取組（2013年6月4日）

2013年6月4日にホワイトハウスが出した5つの行政上の対策と7つの立法提言の概要は、以下のとおりである。

### (1)5つの行政上の対策

#### ① 「真の利害関係者」を新たなデフォルトとする

---

<sup>7</sup> これに対しては、AIA 成立からまだ年数がさほど経過しておらず、近年 IPR の申立件数が非常に多くなってきており、2014 年に入り、2 か月間の訴訟提起の件数は 2013 年に比べ少なくなっていることも考慮すると、AIA の効果がないとしてさらなる改正をするのは時期尚早ではないかとの意見も呈されている。Gene Quinn, *Is More Patent Reform Really Necessary? Patent Litigation Declines, PTO Administrative Trials Increase*, March 14, 2014, <http://www.ipwatchdog.com/2014/03/14/is-more-patent-reform-really-necessary/id=48497/>

<sup>8</sup> James Bessen & Michael J. Meurer, *THE DIRECT COSTS FROM NPE DISPUTES* Boston University School of Law Working Paper No. 12-34, June 25, 2012, Revised June 28, 2012, p2,19,24,31, available at [http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/documents/BessenJ\\_MeurerM062512rev062812.pdf](http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/documents/BessenJ_MeurerM062512rev062812.pdf)

<sup>9</sup> 直接のコストには、訴訟費用のほかに、訴訟外の和解等の解決費用も含まれている。一方で、新製品の遅れや市場占有率の喪失等の間接的なコストは含まれていない。Bessen & Meurer, *supra* note8, at p2,24,31

<sup>10</sup> この金額は、実に 2005 年の 7000 億円の 4 倍以上である。Bessen & Meurer, *supra* note8, at p19

<sup>11</sup> Colleen Chien, *Patent Assertion Entities*, p68, December 10, 2012, <http://www.justice.gov/atr/public/workshops/pae/presentations/290073.pdf>

<sup>12</sup> The White House, *FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues*, June 04, 2013, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues>

<sup>13</sup> The White House, *supra* note 12.

<sup>14</sup> 2013 年 5 月、バーモント州において、州検事総長がいわゆるパテントトロールをバーモント州の消費者保護法に反するとして提訴している。 <http://www.atg.state.vt.us/news/vermont-attorney-general-sues-patent-troll-in-groundbreaking-lawsuit.php>

パテントトロールは、しばしばペーパーカンパニーを作って、自らの活動を秘匿し、濫用的な訴訟を提起して和解を引き出す戦略をとる。この戦略は、和解交渉時に訴訟に直面した当事者がパテントトロールの保有する特許の全体像の把握を困難にし、トロール間の関連性の把握すら困難にする。

米国特許商標庁(USPTO)は、近く、特許出願人及び特許権者に対し、米国特許商標庁での手続に関与する際、定期的な特許権者の情報、具体的には、特許や出願を支配する「究極の親事業体」(ultimate parent entity)のアップデートを要求する規則の策定に入る。

② 機能的クレームの制限

現在、過剰に広いクレームを持つ特許（特にソフトウェア関連）に対し懸念が示されている。米国特許商標庁は、審査官に対し、機能的クレームの精査について、新たなトレーニングの提供を予定している。また、今後6か月間で、ソフトウェア分野における審査官を補助するため、明細書において用語集を使用するといったような方法で、クレームの明確性を高める戦略を作り上げる。

③ エンドユーザーの強化

パテントトロールは、PoS ソフトウェアや特定のビジネス方法の使用等に関して、特許技術を含む製品の中小の小売業者、消費者及びエンドユーザーを標的とするようになってきている。単なる使用用途に従った製品の使用をもって、エンドユーザーが訴訟にさらされるべきではない。また、エンドユーザーは、費用のかかる訴訟や和解の前に、自らの権利を知る簡易な方法を求めている。米国特許商標庁は、近く、トロールの可能性のある者から警告を受けたエンドユーザーから多く寄せられる質問に対する答えを提供する平易なウェブサイトの開設を含め、新たな教育及び支援教材を提供する。

④ よりフォーカスした支援策と研究の拡充

特許政策及び特許法の改正に関連する新たなアイデアや共通認識の醸成を目的とした、6か月にわたる全国的なイベントを含めた支援活動について公表する。また、著名な学術専門家を米国特許商標庁に招聘する PTO Edison Scholars Program を拡充し、濫訴の現状に関し、より精緻なデータや研究を行い、公開する。

⑤ 排除命令の執行手続の強化

スマートフォンのような技術的に洗練された製品に対し、アメリカ国際貿易委員会(ITC)による適切な排除命令が出されるのかという懸念に対し、米国知的財産執行調整官(U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator)は、税関国境警備局(CBP)と ITC が排除命令の範囲を評価するため利用している既存の手続について省庁間のレビューを開始する。また、排除命令の執行中に活用される基準及び手続の透明性、有効性、効率性を確保するために尽力する。

(2)7つの立法提言

① 特許権者及び出願人に対する「真の利害関係者」(Real Party-in-Interest)の開示を要求する

警告状を送付する者、侵害訴訟を提起する者、若しくは米国特許商標

庁に特許のレビューを求める者に最新の権利者情報の提出を求め、これに従わない場合、特許庁若しくは地方裁判所が制裁を科すことができるようにし、特許権者及び出願人に対する「真の利害関係者」の開示を要求する。

- ② 訴訟費用の敗訴者負担に関し、裁判所に広範な裁量を認める  
訴権の濫用に対する制裁として、米国特許法 285 条に基づく勝訴当事者の弁護士費用の敗訴当事者への転嫁に関し、連邦地方裁判所に広範な裁量を与える（著作権侵害訴訟で適用される基準に類似したもの）。
- ③ 米国特許商標庁のビジネス方法特許の経過措置の拡充  
米国特許商標庁のビジネス方法特許に対する経過措置(CBM)をコンピュータによって実現する特許を含む幅広いカテゴリーに拡大する。また、より広範囲の者に特許審判部(PTAB)での特許権の付与後のレビューの申立を認める。
- ④ 消費者や企業による一般的な利用を保護する  
消費者及び企業による市販品の使用目的に沿った使用に対する責任に対し、より良い法的保護を与え、消費者及び企業による一般的な利用を保護する。また、供給元、小売業者、製造業者に対して侵害訴訟が提起されたとき、消費者に対する訴訟手続を停止する。
- ⑤ 差止に関する ITC の基準の変更  
ITC の差止基準を eBay 最高裁判決の伝統的な 4 要素の基準に合致するよう変更し、ITC と連邦地裁における差止の基準の一貫性を高める。
- ⑥ 濫訴を抑制するために警告状(demand letter)の透明性を活用する  
公衆が警告状にアクセス及び検索可能なように警告状を公開保管するよう推奨する。これにより、警告状の透明性を確保し、濫訴を抑制する。
- ⑦ 審判官の雇用に対する十分な柔軟性を ITC に対し保証する

### 3. 現在のホワイトハウスの取組状況

2014 年 2 月 20 日、ホワイトハウスは、「特許制度の強化及びイノベーションの育成に対する大統領の呼びかけへの回答」と題し、5 つの行政上の対策の進捗状況及び技術の促進及び特許制度の質及びアクセスを強化するための 3 つの新たな行政活動を公表した<sup>[15]</sup>。2 月 20 日の公表内容及びその後の取組は次のとおりである。

#### (1) 5 つの行政上の対策の進捗状況

- ① 透明性の促進（2013 年 6 月の真の利害関係者の開示要求に対応）  
米国特許商標庁は、真の利害関係者の開示要求に関し、「帰属する所有者(Attributable Owner)の特定を求める規則改正」(Change To Require Identification of Attributable Owner)と題する草案を公表した<sup>[16]</sup>。従前は、「真の利害関係者」(real party-in-interest)という用語を用いていたが、米国特許法 118 条、315 条等の「真の利害関係者」

---

<sup>15</sup> The White House, FACT SHEET - Executive Actions: Answering the President's Call to Strengthen Our Patent System and Foster Innovation, February 20, 2014, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/02/20/fact-sheet-executive-actions-answering-president-s-call-strengthen-our-p>

<sup>16</sup> Federal Register, Vol. 79, No. 16, January 24, 2014, Proposed Rules, <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-01-24/pdf/2014-01195.pdf>

(real party-in-interest) との混同を避けるため「帰属する所有者」(Attributable Owner)に用語変更がなされた。

2014年3月には、2回の公聴会が開催され、同年4月25日まで規則案に対するパブリックコメントの募集が行われた<sup>[17]</sup>。現在、パブリックコメントを踏まえた規則の公表が待たれている。

② 特許権の明確化（機能的クレームの制限に対応）

米国特許商標庁は、いわゆる「機能的クレーム」の審査に関するトレーニングプログラムを開発し、実施している。

また、米国特許商標庁は、特許の明確性促進のため、特許明細書に用語集のセクションを設ける試験的なプログラムを2014年6月2日から同年12月31日にかけて行うことを公表している<sup>[18][19]</sup>。

③ 濫用からの中小企業の保護（エンドユーザーの強化に対応）

米国特許商標庁は、消費者に対する一般的な質問への回答、特許訴訟についての情報や特定の特許についての詳細な情報提供を目的としたオンラインのツールキットの提供を開始した<sup>[20]</sup>。

④ 支援及び集中的な研究の拡充（充実した支援策と研究の拡充に対応）

米国特許商標庁は、Edison Scholars Programの拡充を公表した。また、特許権者、調査機関、消費者保護団体、その他のものを含む利害関係者との協議を継続して行っている。

⑤ 排除命令の執行強化（排除命令の執行手続の強化に対応）

ITCによる排除命令の透明性、有効性、効率性を高めるため、米国知的財産執行調整官のオフィスは、省庁間のレビューを開始し、近く、手続の改善に関する提案が行われる予定である。

(2) あらたに提案された3つの行政上の対策の概要

① 先行技術のクラウドソーシング

米国特許商標庁は、審査官、特許権者及び出願人による関連「先行技術」の発見を容易にするため、第三者情報提供制度の改善を含め、より簡易に一般の人が関連する先行技術の情報提供を行える方法を模索している。パブリックコメントの募集が、2014年5月9日まで行われている<sup>[21][22]</sup>。

② より強固な技術トレーニング

米国特許商標庁は、特許審査官が先端技術の最新情報に通じておくための技術トレーニングプログラムを拡大するとしている。

③ プロボノ活動（無料の弁護活動）及び本人訴訟(pro se)の支援

<sup>17</sup> 規則案の説明やパブリックコメント等は、以下で確認可能である。USPTO, [http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/attributable\\_ownership.jsp#heading-3](http://www.uspto.gov/patents/init_events/attributable_ownership.jsp#heading-3)

<sup>18</sup> USPTO, Press Release, 14-08, March 26, 2014, <http://www.uspto.gov/news/pr/2014/14-08.jsp>

<sup>19</sup> Federal Register, Vol. 79, No. 59, March 27, 2014, <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-27/pdf/2014-06792.pdf>

<sup>20</sup> USPTO, *Been Sued or Gottern a Demand Letter? Answers To Common Questions About Abusive Patent Litigation*, <http://www.uspto.gov/patents/litigation/index.jsp>

<sup>21</sup> USPTO, [http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/crowdsourcing\\_roundtable\\_04-2014.jsp](http://www.uspto.gov/patents/init_events/crowdsourcing_roundtable_04-2014.jsp)

<sup>22</sup> Federal Register, Vol. 79, No. 53, March 19, 2014, <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-19/pdf/2014-05996.pdf>

米国特許商標庁は、弁護士についてない発明者を補助するための教育的、実務的な資源の提供、フルタイムのプロボノのコーディネーターの任命、AIA のプロボノプログラムの拡大を支援するとしている。

#### 4. 連邦裁判所によるパテントトロールへの取組状況

パテントトロール対策を行っているのは、ホワイトハウスだけではない。連邦裁判所も、以下のようにパテントトロール対策を講じている。

##### (1)米国特許法 285 条（及び連邦民事訴訟法規則 11 条）による訴訟費用の敗訴者負担

オバマ大統領が 5 つの行政上の対策と 7 つの立法提言を公表した日と同日に、ニューヨークタイムズにアメリカ連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の裁判長 Rader 判事らの「パテントトロールに裁判所で支払いをさせる」(“Make Patent Trolls Pay in Court”)と題する意見が掲載された<sup>[23]</sup>。そこでは、米国特許法 285 条及び連邦民事訴訟規則 11 条に基づく訴訟費用の敗訴者負担の活用により、パテントトロールの削減が可能であるとの意見が呈された。しかし、その一方で、米国特許法 285 条による訴訟費用の移転は、「2011 年に提起された約 3000 件の特許訴訟のうちわずか 20 件」しかないという現状も示されていた<sup>[24]</sup>。

2014 年 4 月 29 日、米国特許法 285 条に基づく弁護士費用の敗訴者負担が問題となった *Octane Fitness, LLC, v. Icon Health & Fitness, Inc.* 事件の、連邦最高裁判決が出された<sup>[25]</sup>。米国特許法 285 条は、「例外的な場合」に、勝訴当事者に対する合理的な弁護士報酬の負担を敗訴当事者に転嫁することを認めているが、これまで CAFC は、この「例外的」な場合とは *Brooks Furniture* 事件において示された、①「重大な不適切な行為があった時」若しくは②「訴訟が主観的に害意 (bad faith) に基づき提起され」かつ「客観的に根拠がない (objectively baseless)」場合であると解していた。これに対し、連邦最高裁は、この CAFC の解釈は不当に厳格であり、「例外的」な場合は、通常の意味、すなわち、訴訟当事者の実質的な主張の優劣 (法律及び事実の双方を勘案) 若しくは係争の仕方の不合理さにおいて突出した事案と解釈すべきであると判示した<sup>[26]</sup>。そのうえで、「例外的」かどうかの判断は、連邦地方裁判所が諸般の事情を総合的に考慮して、事案毎に自らの裁量によって決定できるとし、連邦地方裁判所の裁量による弁護士費用の敗訴者負担の決定への道を開いた。

##### (2)e-ディスカバリーの制限

連邦議会下院の司法小委員会公聴会において、ソフトウェア会社の SAS 社は、ディスカバリーの書類収集のみで 1 億 5000 万円のコストがかかり、さらに、収集した 10,185,423 点の資料のうち、トライアルで証拠リストとして出てきたものはわずか 1,873 点と約 0.0183%にしか満たなかった実態を紹介し、その非効率性・不合理性を訴えている<sup>[27]</sup>。

<sup>23</sup> Randall R. Rader, Colleen V. Chien and David Hricik, Make Patent Trolls Pay in Court, June 4, 2013, [http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/make-patent-trolls-pay-in-court.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/make-patent-trolls-pay-in-court.html?_r=0)

<sup>24</sup> *Supra* note 23.

<sup>25</sup> *Octane Fitness, LLC, v. Icon Health & Fitness, Inc.* 572 U.S.\_\_\_\_(2014)

<sup>26</sup> また、CAFC は、立証においては、「明白かつ確信を抱くに足りる証拠」(clear and convincing evidence)が必要であるとしていた。

<sup>27</sup>Statement of John Boswell, Senior Vice President and General Counsel, SAS Before the House Judiciary Subcommittee on Courts, Intellectual Property and the Internet “Abusive Patent

ディスカバリーについては、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が、e-ディスカバリーを必要な範囲に限定する e-discovery のモデルオーダーをウェブサイトに掲載するなど、現在、各裁判所においてディスカバリーコストを削減する試みが行われている<sup>[28][29][30]</sup>。

## 5. 連邦議会のパテントトロール対策

オバマ大統領の7つの立法提言を受け、連邦議会は多数のパテントトロール関連法案の議論を行っている。筆者において把握している限り、連邦議会に提出された関連法案の数は12（後述する妥協案を含めれば13）にも及ぶ。この中で特に注目されているのが、Innovation Act(H.R.3309)、Patent Transparency and Improvements Act(S.1720)、Schumer Cornyn Compromiseの3つである<sup>[31]</sup>。とりわけ、最近では、Schumer Cornyn Compromiseが注目されている。これは、正式な法案ではないが、2014年4月15日にトロール関連法案であるPatent Quality Improvement Act (S. 866)を提出した民主党のSchumer上院議員と、Patent Abuse Reduction Act (S. 1013)を提出した共和党のCornyn上院議員が妥協案として提案したものであり、内容は、上院に提出されているPatent Transparency and Improvements Act(S.1720)に含まれていない条項が多く、これらが組み込まれれば、既に昨年12月5日に連邦議会下院を通過したInnovation Act(H.R.3309)に内容的に近いものとなる。これらの法案で特に注目されている点は、次のとおりである。

### (1) 訴状記載要件の厳格化

現在の米国特許侵害訴訟の訴状の記載要件は極めて緩やかである。侵害主張する特許を特定し、当該特許を被告が侵害していると抽象的に記載すれば足り、このことは、パテントトロールによる大量の訴訟提起を招く一因となっていた。改正案の一つであるSchumer Cornyn Compromiseは、訴状の記載要件として、

- ①侵害主張する特許の特定
- ②被疑侵害の方法、機械、製造物若しくは組成物（以下、まとめて「被疑侵害対象」）の特定
- ③被疑侵害対象の名称若しくはモデル番号。名称若しくはモデル番号がない場合、被疑侵害対象についての記述による特定

---

Litigation: The Impact on American Innovation & Jobs, And Potential Solutions,” p2-3, March 7, 2013

[http://judiciary.house.gov/files/hearings/113th/03142013\\_2/Boswell%2003142013.pdf](http://judiciary.house.gov/files/hearings/113th/03142013_2/Boswell%2003142013.pdf) なお、上記資料中の0.00183%との記載は誤記と思われる。

<sup>28</sup>The State of Patent Litigation Chief Judge Randall R. Rader United States Court of Appeals for the Federal Circuit E.D. Texas Judicial Conference, <http://memberconnections.com/olc/filelib/LVFC/cpages/9008/Library/The%20State%20of%20Patent%20Litigation%20w%20Ediscovery%20Model%20Order.pdf>

<sup>29</sup>AN E-DISCOVERY MODEL ORDER, [http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/announcements/Ediscovery\\_Model\\_Order.pdf](http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/announcements/Ediscovery_Model_Order.pdf)

<sup>30</sup>なお、現在は、CAFCがエンドースしたものではないとして、削除されているもの

([http://www.cafc.uscourts.gov/images/model\\_orders.pdf](http://www.cafc.uscourts.gov/images/model_orders.pdf))、各裁判所の裁量においてモデルオーダーの活用等が行われている。

<sup>31</sup> H.R.3309, <http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/3309?q=%7B%22search%22%3A%5B%22h.r.3309%22%5D%7D>

S.1720, <http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/1720?q=%7B%22search%22%3A%5B%22s.1720%22%5D%7D>

Schumer Cornyn Compromise, <http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2014/04/Schumer-Cornyn-Compromise-4-15-14-4-50pm.pdf>

- ④クレームの特定。クレームの特定においては、クレームの限定が被疑侵害対象とどのように合致しており、クレームの限定が被疑侵害対象のどこにおいて認められるかの詳細な記述が必要である。
- ⑤当事者適格を有することについての説明
- ⑥侵害主張をしている者若しくはその関係者によって提起された訴状、反訴、交差請求のリスト（3年分）
- ⑦当該特許についての他の訴状、反訴、交差請求のリスト（侵害主張をしている者が知っている期間）

等の記載を要求する<sup>[32]</sup>。昨年12月5日に連邦議会下院を通過したH.R.3309も若干の違いがあるものの、ほぼ同様の訴状記載事項を要求する<sup>[33]</sup>。

## (2) ディスカバリーの制限

Schumer Cornyn Compromiseは、連邦裁判所がクレームの用語の解釈が必要と判断した場合、クレーム解釈がなされるまで、ディスカバリーは、裁判所がクレームの用語の意味を決定するために必要な情報に限定されるとする。ただし、この制限は、競争上の損害に基づく救済を求める場合、すなわち、侵害主張をする者が、①当該侵害行為が競合製品・サービスに対する競争上の損害をもたらすと主張し、② (i) 調査・研究、(ii) 開発（商業的製品若しくはサービスの創造、修正、検証のための技術的・実験的研究）、(iii) 試験、検証、品質保証、(iv) 製造、(v) 商品若しくは商業的サービスの供給、について実質的な投資を行っていることを証明した場合には適用がないとしており、当該法案は、事実上パテントトロール訴訟を対象としているように見える<sup>[34][35]</sup>。これに対し、H.R.3309は、侵害主張している製品若しくは方法と競合する被疑侵害対象の使用等から生じる損害軽減のための予備的差止命令の申立には適用がないとしており、この点は、Compromiseとは異なっている。

また、Schumer Cornyn Compromiseは、合衆国司法会議において、2016年5月1日までにディスカバリーの濫用防止のための具体的なルールを策定するよう求めている。このルールの中では、ディスカバリーの対象をコア・ドキュメントに限定し、それ以外の書類を要求する場合、ディスカバリーを要求する者がその費用を負担することや、eディスカバリーの取扱い等について検討が求められており、上述のモデルオーダーがどのように生かされるのかが注目される<sup>[36]</sup>。

## (3) 訴訟費用の敗訴者負担

Schumer Cornyn Compromiseは、2014年4月29日の連邦最高裁判決の内容に最も近いものとなっているが、連邦最高裁判決を受け、そもそも立法の必要があるのかを含め、今後の動向が注目される<sup>[37][38]</sup>。

<sup>32</sup> なお、例外として、これらの項目の記載が難しい場合、情報が容易に入手できない理由と情報入手のためにとったステップを記載し、一般的な記載での代替を認めている。

<sup>33</sup> S.1720はこの点に関する記載は見当たらない。

<sup>34</sup> 271(e)（ハッチ・ワックスマン法に関する裁判）、当事者の同意がある場合も適用除外となる。

<sup>35</sup> ただし、大学といった特許不実施主体（Non Practice Entities(NPEs)）がこの適用除外となる競争上の要件を満たしているかについては、議論がありうるように思われる。

<sup>36</sup> H.R.3309では、より詳細な点について合衆国司法会議において規定することを要求している。

<sup>37</sup> この案では、米国特許法 285 条は、当事者の申立に基づき、客観的に見て法律及び事実に関する敗訴当事者の主張が合理的であったか、客観的に見て、敗訴当事者の行為が合理的であったかを判断し、もし、合理的でないと判断した場合、弁護士報酬の負担を不公平とする特別の事情がない限り、敗訴当事者に合理的な弁護士費用をさせる、と読むように修正される、としている。



#### (4)警告状

パテントトロールは、大量の企業に特許侵害の警告状(demand letter)を出し、企業との交渉をスタートさせ、この警告後の企業活動は、最大3倍賠償が認められる故意侵害であるとの主張を行うのが一般的である。これに対し、Schumer Cornyn Compromiseは、この警告状にも詳細な情報の記載を要求し、これを満たさない場合には、訴訟を開始できないとしている。具体的には、訴訟提起の30日以上前に、侵害されたとする特許（特許番号を含める）、クレーム、被疑侵害対象の明確かつ詳細な説明、明確かつ詳細な侵害主張の根拠、警告状の受領者が訴訟の停止の権利を有するかもしれないこと、特許権を行使する者を特定するに十分な情報、金額の提示をする場合には提示金額の計算方法を記載することが要求されている。ただし、この法律の適用は、被疑侵害者が消費者(covered customer)の場合に限定され、また、侵害主張者の主要なビジネスが①研究、②開発、③製造若しくは④製品若しくは商業的サービスの提供である場合には適用されないとしており、主たる対象はパテントトロールとなっている<sup>[39]</sup>。

また、訴訟提起前の通知に侵害等についての詳細な記述がない場合、当該通知をもって、故意侵害の証拠としてはならないとしている<sup>[40]</sup>。

一方、S.1720は、害意のある警告状（書面受領者若しくは関係者が特許権を侵害しており、その責任や損害賠償責任を負うとする誤った若しくは誤解を生じさせる内容の不特定多数に対して出される書面）は、連邦取引委員会(FTC)による処分の対象となることが規定されている<sup>[41]</sup>。

#### (5)エンドユーザーの保護

オバマ大統領の立法提言の一つであるエンドユーザーの保護に関し、H.R.3309は、ユーザーに対する特許侵害訴訟について、ユーザーと製造業者が書面で停止について合意し、同一の製品若しくは方法に関する特許について製造業者が訴えられ、顧客が製造業者の決定に拘束されることに同意している場合、120日以内の申立等により、ユーザーへの訴訟を停止することを規定している<sup>[42]</sup>。

#### (6)特許権者の透明性の確保

オバマ大統領の立法提言の一つである特許権者の透明性の確保に関し、H.R.3309は、特許侵害訴訟の訴訟提起時に、原告が、米国特許商標庁、裁判所及び被告に対して、①特許の譲受人、②サブライセンス若しくは権利行使をする権利を有する者、③特許について金銭的利害関係<sup>[43]</sup>を有するもの、④これらについての究極の親事業体を開示することを要求する。これに対し、S.1720は

---

<sup>38</sup> S.1720は、究極の親事業体の変更を生じる特許の実質的な権利の譲渡を譲渡から3か月以内に米国特許商標庁に登録することを要求しており、これに従わなかった場合、勝訴した被疑侵害者は、合理的な弁護士費用等をえることができること等を規定している。

<sup>39</sup> ディスカバリーの制限の場合と同様、大学といった Non Practice Entities(NPEs)の「主要なビジネス」がこの適用除外の要件を満たすかについては、議論があるように思われる。

<sup>40</sup> 具体的には、侵害主張されたとする特許、被疑侵害品の特定、被疑侵害品がどのようにクレームを侵害しているかについて合理的な調査に基づく詳細な記載が要求されている。

<sup>41</sup> H.R.3309は、故意侵害について、compromise とほぼ同様の内容であるが、compromise のような警告状を送付した場合に、必要情報が記載されていないと訴訟提起できないといった規制はない。

<sup>42</sup> S.1720 もほぼ同様の内容となっている。

<sup>43</sup> 権利主張に関して利益の分配をうける者、原告に関して5%を超えて直接、間接の支配力を有する者を指す。

訴訟時だけではなく、特許存続期間中の開示を要求する等開示の要求レベルが高くなっている。

## 6. 最後に

以上のように、パテントトロールを巡っては、ホワイトハウス、連邦議会、連邦裁判所が様々な取組を行っており、この問題の注目度は非常に高い。海外で事業展開を行う日本企業にとっては、注視すべき問題である。しかし、この問題は、日本の国内企業にとっても、対岸の火事ではない。一般財団法人知的財産研究所が行った日本国内でのアンケートでは、「日本において、パテントトロールから、警告を受けたことがあると回答した者」はアンケート回答者の 11.4%であり、2.3%の者は実際に「訴訟を提起されたことがある」と回答している[44]。また、パテントトロールによる差止請求権に対する意識調査では、「現在問題であると考えている」者が 15.6%、「将来的に」問題になると考えている者が 54.7%にのぼっている[45]。この中には、「事業を撤退した企業から当該事業に関する特許がパテントトロールに移」ることを危惧するものがあり[46]、この危惧は、現実のものとなってきている。

パテントトロールに関する現在の米国法改正の動向をチェックすることは、海外で事業展開を行う日本企業はもとより、国内で事業展開を行う企業においても、将来の備えになるものである。本稿が将来の備えや検討の一助になれば幸いである。

(参考) 提出された法案と現在の進行状況 (2014年4月末時点) [47][48]

法案	現在の状況
Innovation Act (H.R. 3309)	2013年12月5日下院を通過。同月9日に上院に回付。
Patent Transparency and Improvements Act (S. 1720)	上院に提出。2013年12月17日にヒアリング。
Schumer Cornyn Compromise	2014年4月15日に公表。
Patent Quality Improvement Act (S. 866)	上院に提出。2013年5月6日に司法委員会に付託。
Patent Abuse Reduction Act (S. 1013)	上院に提出。2013年12月17日にヒアリング。
Patent Litigation Integrity Act (S. 1612)	上院に提出。2013年5月6日に司法委員会に付託。
Transparency in Assertion of Patents Act (S. 2049)	上院に提出。2014年2月26日に商業・科学・運輸委員会に付託。
Demand Letter Transparency Act (H.R. 3540)	下院に提出。2014年1月9日に下院に付託。
Innovation Protection Act (H.R. 3349)	下院に提出。2014年1月9日に下院に付託。
Patent Litigation and Innovation Act (H.R. 2639)	下院に提出。2013年9月13日に小委員会に付託。
SHIELD Act (H.R. 845)	下院に提出。2013年4月8日小委員会に付託。
STOP Act (H.R. 2766)	下院に提出。2013年9月13日に小委員会に付託。
End Anonymous Patents Act (H.R. 2024)	下院に提出。2013年6月14日に小委員会に付託。

44一般財団法人知的財産研究所「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書 本編」153頁(2014年2月)

[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2013\\_04.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2013_04.pdf)

45 同報告書 155頁。アンケート回答者から無回答のものを除いた数字となっている。

46 同報告書 196頁。

47 法案の審議の状況は、連邦議会のウェブサイトにおいて確認が可能である。

<http://beta.congress.gov/> なお、表は筆者が把握している限りのものを一覧にしたものである。

48 各法案の内容や比較は、以下が詳しい。Baluch, Andrew, PATENT REFORM 2014: A Comprehensive Guide to Current Patent Reform Developments in Congress, the Executive Branch, the Courts and the States (March 24, 2014 Edition) (March 24, 2014). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2414306> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2414306>

## 著者略歴

2003年 中央大学法学部卒業  
2004年 司法修習終了(57期)  
弁護士登録(第一東京弁護士会)  
岡崎・大橋・前田法律事務所(現:東啓綜合法律事務所)入所  
2012年 ノースウェスタン大学ロースクール(LL.M.)留学  
2013年 ノースウェスタン大学ロースクール(LL.M.)修了  
2013年9月-12月 Fish & Richardson P.C. NY オフィスにて研修  
2014年1月-3月 United States Court of Appeals for the Federal Circuit  
(アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)にてレーダー首席判事のもとでインターン  
2014年3月 NY州弁護士登録  
2014年4月~ Foley & Lardner LLP Washington D.C. オフィスにて研修中

## 過去に取り扱った主要な業務

- 知的財産権関連業務
- 企業法務、会社関係訴訟
- エンターテイメント法関連業務
- 第一東京弁護士会総合法律研究所会社法部会企画「ケーススタディ企業不祥事対応」基調報告(2008年)
- 日本プロフェッショナル野球機構 野球協約改正委員会 委員(2005年)

## 著書・論文

- 「実務民事訴訟講座[第3期]第4巻 民事証拠法」  
新堂幸司(監) 高橋宏志・加藤新太郎(編) (日本評論社、2012)
- 「ビジネスメソッドの特許適格性に関するアメリカ連邦最高裁判決 Bilski v. Kappos, U.S. (2010)」  
NBL 939号 28頁(2010)
- 「18の裁判例から「秘密管理性」を分析 秘密情報の保護に関する判断要素」  
BUSINESS LAW JOURNAL 27号 46頁(2010)
- 「企業不祥事と対応 事例検証(第一東京弁護士会総合法律研究所研究叢書①)」  
第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会(清文社、2009)
- 「著作権侵害の幫助者(カラオケリース会社)の著作権侵害による賠償責任」  
山野目章夫・廣渡鉄(監)『企業法務判例ケーススタディ 300 企業取引・知的財産権編』684頁  
(金融財政事情研究会、2007)

## 連絡先

東啓綜合法律事務所

URL: <http://www.o2m-law.com/index.html>

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-2 淡路町サニービル 4F

TEL:03-5296-7676

FAX:03-5296-7678

掲載日:2014年5月28日