

米国弁護士から見た特許不実施主体(NPE)の理解と訴訟への備え

ライアン・ゴールドSTEIN*

抄 録 自らのビジネスで利用していない、典型的には他者から取得した特許権を積極的に主張する企業が増加している。これら特許不実施主体（NPE：Non-Practicing Entities）は、特許主張主体（patent assertion entities）あるいはより批判的にパテント・トロール（patent trolls）と呼ばれる。

ここ20年間、多岐に渡る特許訴訟が増加したが、中でもNPEによる積極的な訴訟提起が急増しており、今日の特許訴訟の多くはNPEによって提起されたものである。報告された調査によると、2012年の提起数は、事業会社2,060件に対し、NPEは2,655件となった¹⁾。また、2014年にNPEにより提起された訴訟件数が2,946件であるのに対して、2015年は上半期で2,026件と、半年で昨年の年間件数に届く勢いである。

本稿では、現在も拡大するこの分野における筆者の経験に基づいて、NPEの定義、またNPEによる訴訟の広範な概要、初期段階の戦略、手続きについて報告する。

目 次

1. はじめに
2. 特許不実施主体（NPE）を理解する
 2. 1 NPEとは何か
 2. 2 NPEのビジネスモデル
 2. 3 NPEの特徴的な戦略
 2. 4 NPEの利点と弱点
3. 特許不実施主体（NPE）に対する具体的な訴訟戦略及び対応策
4. 日本企業の特徴的な利点
5. おわりに

1. はじめに

今日のビジネスにとって避けられない存在であるNPEには、慎重に対応する必要があり、必要な情報を集め、対極的な訴訟戦略を練ることが対策を成功へ導く鍵となる。NPEに対する被告の効果的な防御活動を行うためには、各ケースに共通するテーマを理解し、またそれぞれの固有の事情に対して戦略を練る必要がある。ま

た、NPEとの多くの訴訟実績を通じて培われた戦略を有した弁護士を起用することも重要である。

NPEは画一的な存在ではないため、実態とその代理人を十分に知っておくことは必須である。どのような企業であるかに加え、保有特許数、ライセンス数、こちらの反論に使えるようなほかの資産や業務の有無、訴訟に持ち込む頻度、過去の和解の内容などを十分に調査しておくことが必要である。

2. 特許不実施主体(NPE)を理解する

2. 1 NPEとは何か

2000年代当初、元Intelの弁護士が、「実施しておらず、実施する意図もなく、ほとんどの事件では実施されたことが一度もない特許権から多額の現金を得ようとする者」を示すものとして、パテント・トロールという言葉が普及させ

* 米国弁護士 Ryan S. GOLDSTEIN

た。しかし、この言葉は大学、個人の発明家、その他、発明において重要な役割を果たしているが、実際の製品を商品化するビジネスには関与しない者を含むことから非常に広範囲な存在に対して使われる。また、パテント・トロールという呼び方は、ある分野で製品開発を行っているものの、他の分野での発明の特許権を従前から保有し、それを現時点で現金化したいと考える主体に対しては不適切かもしれない。実施していない特許権の現金化を求める企業の中には、多種多様のビジネスモデルがあり、その一部のみが論争の対象となっている。

また、NPEに関する学問的、実務的な文献の一般的な傾向としては、このパテント・トロールという批判的な意味合いのある呼称から、特許主張主体といった中立的な記述が用いられるようになっており、NPEは、エンフォースを求める特許権を実施していない企業を意味するようになってきている。

2.2 NPEのビジネスモデル

NPEの役割と評価する上での難点の一つは、多数の異なるビジネスモデルが存在し、そのいくつかは、NPEとはいえ、いわゆる世間の批判的な概念にまったく合致しない点にある。例えば、ある企業は、多数の科学者、技術者を雇用し、中心となる発明に注力する一方で、他の業務分野では少ない人員で、現存する特許権の取得、および主張のみを行おうとする。このように特許権保有者の固有のビジネスモデルを理解することは、防御戦術の立案、そしてリスクの評価において重要である。

典型例として次の5種を挙げる。

(1) 専門化したNPE

このカテゴリーには、Intellectual Ventures, Acacia²⁾、その他、多数の特許権の評価、取得及びライセンスのビジネスを専門とした企業が

含まれる。これらの企業は、並外れた収益を実現し、急速に発展し続けており、特許訴訟において永続的な主体となる可能性が高い。

(2) 元製造業者

かつて製造業者であった企業が、事業を縮小したのち、価値のある特許ポートフォリオに依拠する場合がある。また、企業が、ある分野で製造業を継続しているものの、既に事業を行っていない分野での特許権を主張する場合がある。また、かつて製品の製造や販売を行っていた、又は今も他の分野では製造販売を継続している、そのような企業は、特定の評論家によってNPEと分類されてきた。

(3) 特許保有会社

NPEが、税務その他の理由で、その特許権を保有会社に譲渡し、その保有会社が、ライセンス業務や特許侵害者に対する訴訟を遂行する場合がある。また、特許保有会社は、同じ技術分野を開拓する複数の企業が保有している特許権を保有する目的でも作られる場合があり、それによって協力の利益を得つつ、製品市場における競争を継続することを意図している。

(4) 大学及び政府研究機関

これらは、その事業が非営利の性質を有していると考えられていること、知的財産に対するそれらの機関の投資、そして、おそらくそれらの機関は販売目的での製品の設計及び製造のビジネスを行うことが予定されていないという認識によって、批判を免れる傾向にある。これらの機関は、しばしば特許訴訟において重要なプレイヤーとなり、多額の侵害評決を得てきた³⁾。大学による特許取得はここ数十年で急増しており、多くの著名な研究型大学が、かなりの収益を得てきた。大学は精力的な訴訟当事者ではないと仮定する理由はない。

(5) 単独の発明者

その他として、単独の発明者が挙げられるが、これは真の発明者としてその発明に対する報酬を得るに値すると考える⁴⁾。しかし、単独の発明者によって主張された特許権は、NPEによって主張された特許権として、その少量の部分を構成する場合が多い。

2. 3 NPEの特徴的な戦略

NPEを敗訴させた*eBay, Inc. v. MercExchange, LLC*事件⁵⁾において、Kennedy連邦最高裁判所判事は、NPEは、彼らの特許権を侵害する製品の販売差止めを求める場合、より高い制限を付されるべきであると補足意見を述べている。

NPEが用いるとされている戦術のうち、最も批判されているのは以下のようなものである。

(1) 訴訟提起という脅しの利用

訴訟においては被告側にコストが発生することから、訴えられた企業が和解することは経済的な観点から合理的である。

加えて、NPEは、主張する特許権の実際の価値を超えるような条件でのライセンスを得るために、差止めによる脅しを利用してくる可能性がある。*eBay*における連邦最高裁判所の決定以来、NPEは、地方裁判所において、差止めを勝ち取ることはますます困難になったと考えるようになった。しかし、いくつかの特許不実施主体は、伝統的な差止めと類似の効果をもちうる米国内閣貿易委員会 (ITC) における排除命令を求めている。

(2) 権利者の不開示

多くのNPEは、彼らがどのように出資を得ているのか、彼らの行動の背後に最終的に誰がいるのかを開示しながらない。いくつかのNPEは、特許権のまとまりを保有するために、数十、数百のペーパーカンパニーを作っている。これら

の企業名で侵害訴訟が提起された場合、ターゲットとされた侵害者は、訴訟の背後に誰がいるのかを把握するのが困難となる。

(3) ターゲット設定

NPEは、製造業者よりも商流の下流に位置する顧客に要求を向けることを好む。これにより、NPEは、製造業者とのライセンスをまず試みるということ避けることができ、(商流下流の)顧客にとって利益となり彼らを免責することになるパススルー権(pass-through rights)を生むことになるという懸念を払拭することができる。

さらに、顧客は多くの場合、より弱い存在であると認識されている。彼らは、主張されている特許権の有効性を評価するリソースを保有していない可能性が高いし、特許訴訟の費用を支出するよりも、安価な和解を求める可能性が高い。

彼らはまた、サプライヤーや製造業者からの填補を求め、それによって、訴訟のリスクやコストを製造業者に転嫁しようとする傾向がある。これとは対照的に、製造業者は、問題となっている技術により詳しく、より豊富なリソースを持っているだろうし、何度も訴えられることから、NPEによる根拠の弱い特許権の主張に対して、訴訟で戦う動機が強い。

(4) 従来FRANDコミットメントの拒絶

NPEは、従前の特許権保有者から標準規格設定団体に対してなされたコミットメントについて、特許権が移転した場合に、そのようなコミットメントは同時に移転しないと主張し、これを拒絶することで知られている。連邦取引委員会は、これを不公正な取引行為に該当するとして、これを禁止する少数の訴訟を提起しているが⁶⁾、依然として、いくつかのNPEは、交渉においてこの立場を取ることを続けている。

(5) 段階化したライセンス

NPEは時折、ライセンスにおいて分断攻略手法を用いる。そこにおいては、ライセンスを得る業界に対して比較的有利な条件を提示し、その条件はライセンスを得るのが後になるほど魅力的ではなくなってくる。この戦術により、競争関係にある者同士の間には、乗り遅れないようにしなければならないという効果が生じ、和解への圧力を大きく強めることができる。

(6) 特許権の錯雑状況の利用

技術革新が増加し続けることによって特徴付けられる産業においては、一つのデバイスに、数百、数千という特許権が関係することになり、生産者が先行技術の検索を行うことを不可能としている。NPEが関与する訴訟は、コンピュータ装置や電子機器といった特許権の錯雑状況がより強い分野で多発することになる。

(7) 特許権主張の待ち伏せ

特許権の保有者が、特許権の侵害を主張する製品が販売されたり、開発の終盤段階に入るまで、その特許主張を待つ場合に待ち伏せの問題が生じる。この戦術は、製品を開発するために投入したコストが拡大していることから、侵害者に対して和解への圧力を与える。特許権のエクイティ上の消滅時効 (laches) の理論は、この戦術を効果的に抑えるためには薄弱すぎる。

こうした批判が多く寄せられるため、いくつかのNPEは昨今、反論している。例えば、Intellectual VenturesのCEOであるNathan Myhrvoldは、同社を「技術革新資本企業」と呼び、同社が、特許権が現金化されるプロセスを向上させることによって、技術革新に貢献していると主張している⁷⁾。また、「技術革新のビジネス」は非常に非効率的であり、標準的なリスク分散、管理の手法によって改良できる可能性があると主張している。

2. 4 NPEの利点と弱点

特許権を一つの主体から市場において異なる地位にある他の主体に移転することは、特許権の経済的価値を大幅に変化させる⁸⁾。下流市場において製品を販売していない企業は、販売を行っている企業に対して、いくつかの基本的な利点を有する。

例えば、NPEは、納入業者や顧客を持たないから、より柔軟な交渉態度を示すというプレッシャーにさらされないで済むだろうし、典型的にはブランドを有しないから、私利的な行動を行っているという主張に敏感な消費者の意見の変化も気にしないで済む⁹⁾。

彼らはまた、被告の間のコモンズ問題 (commons problem) を利用することもできる。NPEから狙われた産業界において、積極的な訴訟姿勢を見せることで企業が共同して、NPEの要求を阻止することは利益のあることであろうが、個々の企業は、自らがそのような訴訟に身を投じることで、他の競争者を利する結果になることを望まない可能性がある。

では、具体的な利点と弱点を整理する。

具体的な利点として、専門家によって、NPEは、すべてのリソースを特許権の評価、取得、現金化に集中させることができる¹⁰⁾。

効率性の観点から、大きな知的財産のポートフォリオを有する企業は、そのポートフォリオの中の個々の特許権について、より効率的にその防御や現金化のコストを管理することができる。そして、多数の特許権を蓄積することで、特許不実施主体は、通常は非常にリスクの高い事業である発明について、予測可能で安定した収益源に変えることができる。

さらに、NPEは、特許権のポートフォリオを利用したり現金化したりする以外に、何らの「事業」も行っていないだろうから、特許等の訴訟で一般的である反訴の対象とならないのが通常

である。このことは、他の競争業者や企業に対して訴訟を提起し維持する場合に、通常の私的企業であれば直面するであろうリスクを回避できることを意味する。また、侵害訴訟に対する反訴の対象となりうる特許権を利用する可能性がある。

そして、限定的にしかディスカバリー（証拠開示）のプレッシャーを受けない可能性がある。彼らに狙われた企業が証拠開示に対応するために何百万ドルという費用を費やす可能性がある一方で、彼らの防御的なディスカバリーはしばしば限定されたものになる。特許訴訟に関連する費用のうち50%以上はディスカバリーに起因するものとなりうるから、この利点は重要である。

最後の利点として、NPEは、任意の地区で、法人化したり、ペーパーカンパニーを設立したりすることで、裁判地を操作することが容易になりうる。

一方で弱点として、専門化したNPEは、通常の原告のように同情を集められないと考えられるため、彼らは、通常の企業に比べて全体的な勝訴率は低くなっている¹¹⁾。また、自らが主張する特許権を実施していないから、特許権者にとって多額の金銭を得られる元となる、遺失利益や後続する売買から生じる損害を主張することができない。そして、ライセンス収入だけに依拠しているため、彼らの特許権が無効になることを望まない。

侵害者と主張された者が、根拠ある無効主張を行うことができれば、彼らの交渉立場を弱くすることができる。

さらに、特許権の移転がなされた場合、より高確率で訴えの利益の問題が生じることになる。彼らに同情してその味方となるような発言をする発明者を得ることができない可能性は低い。彼らはしばしば、専門的な代弁者を雇いトリアル（公判）で証言させたり、発明者をコンサルタントとして登用しなければならない。

通常の企業であれば、発明者は、しばしばその被用者としてそのコントロール下にある。

最後の弱点として、NPEはしばしば、膨大なライセンスの履歴を有しており、これは、ロイヤリティの率が低いことを被告が主張する際に利用できる。

3. 特許不実施主体（NPE）に対する具体的な訴訟戦略及び対応策

訴訟前段階の交渉が決裂した場合、NPEは訴訟提起を決断するだろう。NPEは通知書すら送らずに訴訟提起することが増えている。訴訟が提起された場合、侵害者として主張されている者は、直ちに多数の対応を行う必要がある。殊に次の12の項目については留意してほしい。

(1) 信頼できる弁護士を起用する

経験豊かな訴訟弁護士、特にNPEに対してトリアルで勝利した実績を持つ弁護士を起用すべきである。NPEは、多くの場合、多額の法務費用を支出することなく早期に和解することを望むため、弁護士は成功報酬ベースで事件を扱うことになる。必要であれば事件をトリアルに持ち込むことができる一方で（コストを気にするNPEはこれを望まない）、早期かつ有利な和解を導くような戦略を構築することを手助けできる防御側の弁護士を起用することが重要である。

(2) 非侵害による防御の評価

事件の評価において、主張されている事件を客観的に評価する視点を持つことが決定的に重要であるため、NPEに対する最初の返答について弁護士に相談すべきである。NPEであっても正当な侵害事件を主張することもありうるからだ。もし非侵害であることが明確であれば、特許不実施主体との会合を持ち、なぜ請求が根拠のないものであるかだけでなく、場合によ

ては不真面目なもの (frivolous) であることも説明することが適切な場合がある。

(3) 無効による防御の評価

NPEのビジネスモデルは、その特許権を可能な限り多くの相手に対して主張して金銭を得ることである。特許権が無効であれば、NPEはこれを行うことができないため、事件をトライアルに持ち込むリスクをとりたくないと考える。すべての特許事件と同様に、特許の無効主張は、見過ごすことも過小評価することもできない戦略である。

(4) 回避設計という選択肢

回避設計という選択肢を考えるべきである。仮に、非侵害や無効の防御が強いと想定される場合でも、その方が安価な可能性があるし、特許権を回避した設計を行うことで (それが可能であれば)、リスクを最小化しNPEに対して実質的な利点を与えることを排除することは、侵害者と主張された者の長期的な利益にかなう可能性がある。

クレームの範囲を回避し、差止め (特許不実施主体が取得できる可能性は低い) やロイヤリティの支払いを排除できる回避設計を行うことは、大きな戦略的な価値を持っている¹²⁾。

成功報酬ベースで雇用されているNPEの弁護士が最も望まないのは、訴訟が長く引き延ばされ、結果的にほとんど、あるいは全額金銭賠償が認められないことである。回避設計はまた、無効主張を行うケースでも有効である。NPEは、原製品と改良品の両方をカバーできるような広いクレーム解釈を行うことを望むだろう。この広いクレーム解釈は、先行技術の主張を容易にする。

(5) 制裁または弁護士報酬の追及可能性

適切な場合には、NPEに対して、不真面目な

(frivolous) 請求を行った場合、重大な制裁が加えられる可能性があることを強調することも効果的な可能性がある。Eon-Net訴訟 (*Eon-Net LP v. Flagstar Bancorp*, 653 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2011)) において、連邦巡回区控訴裁判所は、NPEの弁護士の意図が不当な支払いを受けることだけにあることは明白だとして、規則11条による制裁を認めた。

*Eon-Net*の裁判所は、原告が100件以上の特許侵害訴訟を提起し、それらについて和解提案を直ちに行っていると述べた。この件では、被告が侵害を行っていないことは明らかであった。

裁判所は、悪意に基づいた根拠のない訴訟が行われているとし、「Eon-Netが客観的に根拠のない侵害訴訟を提起している」との認定に加えて、「Eon-Netが悪意に基づき不適切な目的で訴訟を提起している」と述べた。不真面目な訴訟に基づく制裁の可能性はNPEの経済的利点を減殺するとともに、十分説得的な主張を行えば、NPEを安価な和解に引き込むことができる。

(6) 望ましい裁判地の確保

NPEは、望ましい裁判地に訴訟を提起することで、手続面そして認識されている実体面での利点を得ようと試みる。1988年の連邦議会による一般的な裁判地に関する法律の拡大によって、企業は、「人的管轄に服するいかなる裁判地にも拠点を有するとみなされる」(28 U.S.C. § 1391(c))。これは、侵害品として主張されている製品が販売されている地区ならばどこでも、企業は、特許侵害訴訟を提起されることを意味する¹³⁾。

米国特許法改正 (America Invents Act) は元々、利用可能な特許訴訟の裁判地を被告企業が設立されたところかそのビジネスの本拠となる場所に限定する条項を含んでいた。しかし、その条項は、最終的な法案には入れられなかった。

特許不実施主体は、歴史的にトライアルまで

の時間が短期である、例えばテキサス東地区やヴァージニア東地区といった裁判地を好んできたが、テキサスにおいてトライアルまでの時間が長期化していることから、状況は変わりつつある可能性がある¹⁴⁾。スピードは、法務費用を減らし、和解や評決を得るまでの時間を短くすることから、NPE、特に成功報酬に基づいて彼らを代理する弁護士にとって価値のあることである。スピードはまた、被告が特許権を分析したり、無効主張のための先行技術の検索をしたりする時間を減らす可能性がある。テキサス東地区地方裁判所は、原告にとって好意的でありトライアルまで早く進行するという認識から、特許不実施主体にとって人気のある裁判地である。

一般的には原告が望ましいと思う裁判所に訴訟を提起することになるが、侵害訴訟を提起された企業は通常、より望ましい裁判地を確保する方法を有している。NPEが訴訟提起をほめかけたものの、まだ提起には至っていない場合、侵害者として主張された者は、その本拠となる州や名声・評判を得ている場所といったところで非侵害及び特許無効の確認訴訟を提起することで、訴訟を開始し、訴訟の場所を選ぶことができる。

(7) 事件の移送の検討

NPEがその望ましいと思う裁判地に既に訴訟を提起した場合でも、裁判地を巡る争いは決して終わったわけではない。28 U.S.C. § 1404は、被告がより利便性の高い裁判地に事件を移送するように求めることを認めている。

蓄積されつつある判例法において、被告が裁判地と重要な結びつきを有せず、他の裁判所が事件を審理する場所として明確により望ましい場合には、事件の移送は適切とされる。連邦巡回区控訴裁判所の決定は、事件の移送のための要件を緩和し、事件をより適切な裁判地に移送しようと試みる場合に、被告に対して新しい手

段を与えた。

裁判所は、伝統的に原告による裁判地の選択を強く尊重してきたが、*In re Genentech, Inc.*, 566 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2009) のようなケースではその尊重は弱体化しつつある。*In re Genentech* において、連邦巡回区控訴裁判所は、多くの証人及び多くの物理的な証拠がカリフォルニアに存在し、テキサス東地区には存在しないという理由で、カリフォルニア北地区地方裁判所への移送を命じる職務執行令状を発した。

2013年の初め、連邦巡回区控訴裁判所は、先例拘束性のない意見を発し、その中でテキサス東地区地方裁判所における移送の申立ての審理について、「移送の申立てに関する決定を行う前に数年も訴訟係属の状態が続く」ことを防ぐために、申立ては「最優先」されるべきであると述べ、同地方裁判所を非難した¹⁵⁾。

移送を後押しする連邦巡回区控訴裁判所のこの傾向は、テキサス東地区地方裁判所からの移送を、特に証拠及び証人が他の場所に位置する場合に、容易にするものである¹⁶⁾。

訴訟の併合を制限することによって、米国特許法改正 (America Invents Act) は訴訟の移送を求める当事者を手助けしている。かつて特許不実施主体は、同一の請求で、多数の被告に対して、被告間に関係性がないにもかかわらず、同一の特許権を侵害しているという理由で、訴訟を提起していた。今日では、その理由で被告の併合を行うことは禁止されている (35 U.S.C. § 299(b))。

現在では、共通の法律問題または事実問題が被告間に存在し、(a) 被告らが連帯してまたは別々に責任を負う可能性があるか、(b) 被告らに対して主張されている侵害行為が同一の取引または事象に起因する場合に限り、被告間に併合訴訟が成立する。

過去には、NPEにとって被告らの一部が特定の裁判所と関連性を有することをより指摘しや

すく、様々な被告が存在することから、他の特定の裁判所がより利便性が高いと明確に言えることが困難であったために、地方裁判所は、裁判地を維持する可能性がより高かった。しかし、現在では、NPEが同時に一人か二人の当事者に対してしか訴訟を提起できない場合には、公平を理由とする移送は、被告、そしてその本拠となる州に有利に判断される可能性がより高くなった。

他の法律と同様に、新しいルールがどのように運用されるのかを知るためには時間を要する¹⁷⁾。しかし、既にNPEによって提起された複数の被告に対する訴訟の数は、急激に減少している。いくつかのNPEは、この新しいルールを回避するために、多数の被告に対して同一の地区に複数の訴訟を提起し、その後、クレーム解釈、及び別々の訴訟の間にまたがる他の同一の問題のために、訴訟を併合することを試みている。2012年には、連邦巡回区控訴裁判所が、この手法は不適切であり、各被告に関する移送の申立ては、それぞれの条件に基づいて判断されるべきであると判示した¹⁸⁾。

(8) 複数の被告に関する問題の評価

新しい併合に関する法律の下でも、NPEは依然として、同一の訴訟において複数の被告に対して訴訟を提起することはありうる。特に、被告全員が侵害品と主張されている同一の製品についてのサプライチェーン上にいる場合にはそれが顕著である。そのようなケースでは、重要な問題が生じる。

上記で議論したとおり、複数の被告がいる場合、事件の移送はより困難になる。加えて、一つの訴訟で複数の被告を訴える場合には、NPEの訴訟コストは減少し、それによって被告にとって利用できる点の一つが存在しなくなるか、少なくとも減少することになる。例えば、10人の被告に対する10件の別の訴訟の代わりに、

NPEは、複数の被告に対して一つの訴訟を提起することで、スケールメリットを現実化することができる。

同様に、NPEは、同一の訴訟において多数の被告が存在する場合、少なくとも一人の被告はトライアルを選ぶ可能性が高まることから、より多額の和解を求めるようになる可能性がある。言い換えれば、NPEは、既にトライアルまで争うことを想定している可能性があり、そのことに起因するコスト負担をより恐れなくなる可能性があるということである。

複数被告が存在することによる他の直接的な不利益としては、訴訟で問題となっている特許権の有効性が、複数の訴訟で複数回争われるのではなく、一度しか争われなくなるということである。明らかに、特許権の無効が争われる数が多いければ、最終的に特許権が無効とされる可能性はより高くなる。無効が一度認定された場合には一般的には、その特許権は将来他の被告に対して主張されなくなる。

最後に、複数被告の利害が完全に一致しなかったり、被告が同一の弁護士に代理されなかったりした場合には、NPEは、訴訟の過程で、被告らがそれぞれとった一貫しない立場を利用できる可能性がある。しかし、同時に、NPEは、より多くの製品が特許権に抵触すると主張する必要があるから、より幅広くクレーム解釈を行う必要があり、このことは、先行技術の主張を容易にすることになる。

有利な点として、複数被告の全員が同一のサプライチェーン上で事業を行っている場合には、派生的な被告は、顧客に関する手続停止の例外を利用できる可能性がある。この例外に基づいて、裁判所は、元々の製造業者に対する特許訴訟の結論が出るまで、下流に位置する顧客や小売業者に対する訴訟手続きを停止することができる。

(9) 共同防御グループの検討

複数被告が存在する手続きにおいて、被告らは、共同防御を行う又は共通利益を有するグループを形成することを求める場合がある。このような共同体制により、同様の状況におかれた被告らは、彼らのリソース、戦術や戦略を共有し、より効果的な対抗策を実現することができる。共同防御グループは、複数の理由で高いレベルの効率性を実現できる。無効や強制可能性の問題は同一である可能性が高いから、先行技術の検索や分析は、共同で行うことができる。クレーム解釈もまた、しばしば同一の問題となるし、そうでなくても、共同体制により利益を得られる場合が多い。さらに、NPEは産業全体をターゲットにする可能性があることから、共同防御を行う又は共通利益を有するグループは、まだ訴訟提起を受けていないものの、将来合理的に訴訟提起されることが予想される主体も含むことが多い。和解のタイミングになった際に、NPEは、被告グループと対峙している場合、単独の被告と対峙している場合に比べて、より被告にとって有利な条件を提示する可能性がある。

共同防御グループは利点を有する可能性があるが、難点もある。時折競争業者同士となる私的な企業が、秘密性のある事業情報及び戦略を共有することが必要となる可能性がある。彼ら及びその弁護士は、お互いに、スケジューリングの問題とともに、事件における戦略から弁護士費用及びその他の費用の支払い方法に関する問題まで調整を行う必要がある。例えば、多くの社内及び社外の弁護士が出席する証言録取（デポジション）の日程及び場所を決定することは困難となるかもしれない。多くの防御側弁護士がトライアルの主要テーマや適切な専門家証人についての意見を異にするかもしれない場合、訴訟戦略のような事項について合意を行うことはより困難になる可能性がある。

共同防御グループには複雑さが伴うから、参加者は、直面している大きな問題を明確に理解しておくべきである。共同防御グループの各メンバーが、より多くのリソースや労力を特許無効の問題に投入するか、侵害の問題に投入するか、それとも均等に投入するかについて各自の意見を表明すべきである。同様に、損害に関する問題のように、特許弁護士がしばしば様々な見解を持つ場合には、共同防御グループは、その戦略や理論をできるだけ早く準備すべきである。最も強い利害を持つ被告が、典型的には、防御プロセスにおいてより強い決定権を主張することを試みるであろう。

共同防御グループはしばしば、非侵害を主張するための戦略を決定する初期段階において、時間を費やす。無効主張とは異なり、各被告は、侵害品と主張されている自身の製品の仕様に基づいて、侵害の有無について各自の見解を持つ可能性がある。

他の難点も存在する。共同防御グループは一般的に、裁判官及び陪審員の前で共同戦線を張ろうと努力する。裁判官又は陪審員の前で、共同防御グループの被告間で明らかな利害対立が生じた場合、各当事者の信頼性を害し、実質的な不利益につながる可能性がある。

共同防御グループのメンバーはまた、何人かの被告メンバーが訴訟の重要な局面において、和解で離脱するといった理由で、存在しなくなる可能性があることに注意を払うべきである。各被告が和解に応じることは一般的には自由であるため、共同防御グループのメンバーは、他のメンバーの労力に過度に依拠することを控えるべきであり、事件に関するすべての問題について十分に関知しておくべきである。例えば、一人の被告が先行技術文献に関する特有の情報にアクセスできる場合、共同防御グループは、仮にその情報を持つ者が和解を行った場合でも、他のメンバーがその情報にアクセスできる

ようにしたいと考えるかもしれない。

実務的な観点からは、共同防御グループは、通常は書面で、共通の利益特権が与えるよりも強度の保護を有する強力な守秘義務契約をメンバー間で締結したいと望むことが多い。そのような契約は、特権を放棄することになるおそれなしに、共同防御グループ間で情報の共有を行うことを促進する。また、共同防御又は共通の利益に関するきちんとした契約を作成することは、戦略に関する争いが生じた場合に、適切な基準を提供してくれる可能性がある。

(10) 費用を削減するための代替的な報酬に関する仕組みの検討及び早期の勝利に対する動機付け

被告は、固定報酬の仕組みや成功に動機付けられた報酬の仕組みといった、代替的な報酬の仕組みを検討すべきであるが、これには注意深い事前の計画と予算検討が必要とされる。被告は、訴訟のリスクを共有することに積極的な弁護士起用を検討することもできる。例えば、企業が最終的な判決を得ることなく事件が却下された場合、被告は「ボーナス」を支払う。もし、判決（又は和解）の金額が特定の額よりも少なかった場合、被告はより少ない「ボーナス」を支払う。もし、判決（又は和解）の金額が特定の額よりも多かった場合、企業は、特定の割合で報酬を減額するというものである。

(11) 米国国際貿易委員会(ITC)による救済

米国独自の制度として米国国際貿易委員会(ITC)による特許審判が挙げられる。ITCによる判断は特許の存続にかかわる重要な手続きの一つであり、裁判所への提訴と並行して行われるのが一般的である。

ITCに対して審判を請求するための当事者適格たる要件の一つに「国内産業要件」は、NPEにとって大きな障害となる。

国内産業要件は、「米国国内で実際に国内産業として存在しているか又は国内産業の設立過程にあるかどうか」により判断される。国内産業の要件は技術面と経済面の両方の要件を満たす必要がある。技術面の要件は、当該申し立て特許侵害が最低でも一つの技術面のクレームにかかる発明を実施している事を申立人が立証しなければならない。経済要件は次に記述する基準の一つでも満たしているかどうかで判断される。

①相当数の工場及び設備への投資、②相当数の労働者の雇用及び資本注入、③当該特許へのエンジニアリング、技術研究開発、ライセンス供与への膨大な投資があるか、である。これらの要件を何らの産業も展開していないNPEが満たすことは難しいといえることができる。

実際、近時実例を参照するに、NPEについて国内産業要件を認定しない傾向が認められる。以上より、ITCでの審判は、強力な効果が伴うが、近年はNPEによる上記手法については対策を取りうるという傾向にあるといえることができる。

(12) 当事者系レビュー(IPR)の活用

NPEから請求を受ける前に取りうる防衛手段を検討することが挙げられる。例えば、2012年に新たに設立された、当事者系レビュー(IPR)の手続を用いて、NPEの保有する特許について、“先制攻撃”として特許の無効を主張することが考えられる。IPRは米国特許商標庁(PTO)に審査を申し立てることにより行われる。IPRは、要求される証拠の証明力が、裁判所で求められる基準より低いもので足りるという点において魅力的な代替手段である。また、IPRをはじめ、特許付与後手続きを進めることでレビュー係争中を理由に訴訟の保留へと持ち込むことが出来る。

IPR申請がなされた案件は2014年12月2日までに2,124件となっており、そのうち日系企業は189件の請求をなし、8.9%を占めている。そ

して、日本企業がIPRを申請した対象特許を保有する特許権者の実に70%以上がNPEでありその案件の多さからその有効性に期待していることを窺うことができる。

4. 日本企業の特徴的な利点

米国独自の訴訟制度が日本企業にとって有利に働くことがある。ディスカバリー（証拠開示）とデポジション（証言録取）である。日本企業が被告となった場合、ディスカバリーにおいて証拠を提出する際、日本語の資料を英語に翻訳する義務はない。またすべてを提出する義務もないため、提出する証拠をあらかじめ選定することも出来る。日本語の資料は必然的に多くなり、原告が翻訳などを必要とした場合はその分の経費の負担が増える。膨大な量の母国語（英語）ではない証拠の精査も重なる。

また、デポジションは、被告側の所在地、つまり日本（アメリカ大使館）で行うこともできる。原告側は飛行機代、宿泊代を負担して来日し時差と戦いながら、デポジションに臨むこととなる。こうした状況から証人の数を減らす交渉も容易なる上、デポジションを実際に行う大使館は予約制であるため、自分たちの理想のプランで予約が取れるとは限らない。

捉えようによっては些細な困難にも思えるかもしれないが、成功報酬で代理を務めることの多いNPE弁護士にとっては、経費の負担は避けたいものであり、これら障害は闘う気持ちを萎えさせる一因にはなりうる。

5. おわりに

NPEは、今日、知的財産の世界で大きな地位を占める存在となった。繰り返すが、いかなる訴訟においても相手方を十分に知ることは大切である。このことから、NPEの訴訟を担当したことのある外部の弁護士の起用の重要性はご理解いただけるだろう。

ちなみに、ほとんどの事案は訴訟に至る以前に終結することが多いこと、またNPEが和解を望むことが多いことから、法廷弁護士（トライアル・ローヤー）の経験は考慮する必要はないと思っではないだろうか？

NPEに勝利するためには、訴訟の最終段階、トライアルのテーマを明確に設定することが最も重要である。NPEの形態は様々であるが、単に特許を集めるだけで、価値ある技術や製品を提供しない存在と、発明と進取の精神を市場に送り出す企業とのコントラストは陪審員の共感を得やすい。一方でNPEは自らを弱小な存在が巨大なものを打ち負かすという筋書きを描きたがる。このような筋書きに対して、企業側も独立した個人が新しい技術を生み出したという面を強調することで重要な事実と無関係な事実を峻別することができる。また、解決金の額は、トライアルまで進んだ際、代理を務めている弁護士がどれくらいの力量を持っているかという見込みを常に反映する。訴訟は独特の存在であり、二つとして同様のものは存在しない。このことから、案件ごとに弁護士の専門知識の有無、裁判所の気質、弁護士の評判、訴訟における戦略の見通し等を考慮して訴訟弁護士を起用し、NPEの戦いに備えて欲しい。

注 記

- 1) Ryan Davis, 'Troll File The Majority Of Patent Litigation, Study Finds, LAW360 Intellectual Property, (April 9, 2013) 他。
- 2) Acaciaは、NASDAQに上場しており、その収入は、2012年において6,600万ドルを超える。Acacia Research Corp. press release, "Acacia Research Reports Record Fourth Quarter and Record Year-End Financial Results," February 21, 2013, *available at* <http://acaciatechnologies.com/pr/0221134thqtrfinancials2012.pdf>
- 3) Mark A. Lemley, "Are Universities Patent Trolls?," 18 FORDHAM INTELL. PROP.

- MEDIA & ENT. L.J. 611, 618 (2008) (「近年, California大学, Rochester大学, Harvard大学, MIT, Columbia大学, Stanford大学, その他多数の大学によって訴額の高額な訴訟が争われている。」) 参照。
- 4) Colleen Chien, “Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings : Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents,” 87 N.C. L. REV. 1571, 1579 (2009) (「個人の発明家や小規模な企業の一部にとって, 特許不実施主体は, 以前はできなかった現金化への途を開く守護天使となってきた。」) 参照。
 - 5) 547 U.S. 388, 395-97 (2006)
 - 6) 例えば, Statement of the Federal Trade Commission *In the Matter of Negotiated Data Solutions LLC*, File No. 0510094, *available at* <http://www.ftc.gov/os/caselist/0510094/080122statement.pdf>
参照 (「訴状で主張されているように, N-Dataは, Nationalの以前のコミットメントを知りつつ, その産業が標準規格にコミットした後, 特許権を取得した。しかし, N-Dataは, そのコミットメントを遵守することを拒否し, そのコミットメントを大幅に上回るロイヤリティを代わりに要求した。」)。
 - 7) Nathan Myhrvold, “The Big Idea: Funding Eurekal,” *Harvard Business Review*, March 2010
 - 8) “Patent Portfolio Acquisitions : An Economic Analysis,” Speech of Deputy Assistant Attorney General Fiona M. Scott Morton, September 21, 2012, *available at* <http://www.justice.gov/atr/public/speeches/288072.pdf> (「(特定の条件の下) 特許実施主体からトロールに特許権を移転した場合に生じる結果は明確に知ることができる。それは, その産業に参加しているすべての者の限界費用を増加させるということだ。」)。また, Colleen V. Chien, “From Arms Race to Marketplace : The Complex Patent Ecosystem and Its Implication For the Patent System,” 62 *Hastings L.J.* 297, 342 (2010) (「現在の複雑な特許システムにおいて, 特許権者が特許権を他者に主張して得ることが期待できる価値 (特許権の「排除価値」と呼ぶ) は, 特許権自体がそうであるように大きく揺れ動いている。」) 参照。
 - 9) Colleen V. Chien, “Patent Assertion Entities,” presentation given at DOJ/FTC joint public workshop, December 10, 2012, *available at* <http://www.ftc.gov/opp/workshops/pae/docs/cchien.pdf>
(「伝統的な特許訴訟の経済は, エンフォースの問題から滞っていた。特許主張主体は, 特許権のエンフォースメントの経済を根本的に変えた。特許主張主体は, 訴訟提起を経済的なものにし, 本案の成否に拘らず, 被告が和解に応じることを経済的にした。」) 参照。
 - 10) 完全には明確ではない理由で, 特許不実施主体は, 特許実施主体に比べて, 平均して多額の損害賠償額を得ている。PriceWaterhouseCoopers 2012 Patent Study, at 7, *available at* http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2012-patent-litigation-study.pdf
一つの理由として, 多数の構成要素からなる技術における損害賠償額分配の複雑さが, そのような技術に関連する特許権を過大に主張する, 特許不実施主体に過剰な利益を与えている可能性がある。もしくは, 特許不実施主体が得た, 少数の巨額な損害賠償認容額がデータを押し上げている可能性がある。特許不実施主体は, 損害額に関して非常に積極的な立場をとることができる一方で, 特許実施主体は, 自らが被告になったときにそれが不利に働くかもしれないから, そのような主張を避けるというのも一つの説明である。他方で, 特許不実施主体は, 逸失利益をほとんど得られない。
 - 11) PriceWaterhouseCoopers 2012 Patent Study, at 5, *available at* http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2012-patent-litigation-study.pdf
(「特許不実施主体は, サマリージャッジメントにおいて比較的勝利しないことから, その勝訴率は23%であるのに対して, 特許実施主体の勝訴率は34%である。」)
 - 12) 被告は, 適切な場合, 守秘義務や秘匿特権の下, 回避設計の努力を守る手段を検討すべきである。
 - 13) *VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.*, 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990)

- (1988年の連邦議会による企業拠点の定義は、特許の裁判地に関する法律に適用される。) 参照。
- 14) PriceWaterhouseCoopers 2009 Patent Litigation Study, “A Closer Look : Patent Litigation Trends and the Increasing Impact of Nonpracticing Entities,” at 17 (2009) 参照。
- 15) *In re EMC Corp.*, Misc. No. 142, 2013 WL 324154 at *2 (Fed. Cir. Jan. 29, 2013)
- 16) 例えば, *In re Microsoft Corp.*, 630 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2011) (訴訟を提起するためだけに原告がテキサスに存在する場合に, 移送を認めた。) 参照。
- 17) Williams Mullen PLLC (Robert C. Van Arnam, ed.), *The Joinder Provision in the Patent Reform Act: Leveling the Playing Field Against Multi-*
- Defendant NPE Suits* (Sept. 19, 2011) 参照。
- 18) *In re EMC Corp.*, 677 F.3d 1351, 1359 (Fed. Cir. 2012) (「独立した被告 (つまり, 被告が共同して行動していない場合) に対する請求は, 各被告に対して主張された侵害の請求に関する事実関係が, 主要な事実関係全体を共有している場合でなければ, 規則20条の取引又は事象の基準に基づいて, 併合することはできない。共有することが要求される「同一の取引」の一部になるためには, 請求原因を構成する事実関係の重複が必要であり, 別々でありながら, たまたま同一である事実では足りない。)」
- (以上, Web参照日: 2015年9月29日)

(原稿受領日 2015年9月29日)

