

PAEを巡る動向と日本企業としての対策

総合企画委員会*

抄 録 PAE（パテントトロールとも呼ばれる）により、業界によっては日本企業もかなりの負担を強いられてきた。一方で、近年PAEを取り巻く情勢は変化し、その活動も大きく変わりつつある。当委員会では、PAEの実態を整理し、これを踏まえた日本企業の対策を考察し、さらに今後我々はどう備えていくべきかについて検討した。

目 次

1. はじめに
2. PAEの実態およびPAEを取り巻く環境
 2. 1 米国におけるPAE台頭の背景事情
 2. 2 PAEのビジネス・スキーム
 2. 3 PAEによる特許侵害訴訟の件数および新たなプレーヤーの登場
3. 米国におけるPAEを巡る動向
 3. 1 米国特許法の改正
 3. 2 米国の司法府・行政府・立法府および州政府の動き
 3. 3 米国の動向に対するPAEへの影響
4. 業界別のPAEの影響
5. 新たな手口および今後の予想
 5. 1 新たな手口
 5. 2 業界拡大の可能性
 5. 3 地域拡大の可能性
 5. 4 官製ファンドに関する留意点
6. PAEからの訴訟対応
 6. 1 PAEによる特許侵害訴訟の特徴
 6. 2 PAEによる特許侵害訴訟への初動対応
 6. 3 対抗手段の検討
 6. 4 対応決定にあたっての留意点
7. 訴訟に巻き込まれないための事前策
 7. 1 個別解決・対応
 7. 2 外部ソース・スキームの利用
 7. 3 日頃の他社とのコミュニケーション
8. 日本の今後に関する提言
9. おわりに

1. はじめに

業界による差はあるが、我々企業、そして経済界は、主に米国を主戦場としたビジネスにおいてPAE（Patent Assertion Entities：特許主張主体）に翻弄されてきた。

企業はそれに備える様々な術を身につけ、一方で近年ではPAEを取り巻く環境にも変化が起こってきている。

そしてさらに、これらの変化に対応するかのようにはPAE自体の変化もまた起こってきており、我々企業の知財部門はその変化を理解し、最適な対策を見出していく必要に迫られている。

PAEに関してはこれまで多数の論文、記事等が執筆されており、本誌「知財管理」においても、2016年1月号にライアン・ゴールドSTEIN米国弁護士より、「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」が掲載され、この論説では、米国弁護士からの観点および経験に基づき、NPE（Non-Practicing Entities）による訴訟の概要、初期段階の戦略、および手続き等について述べられている（なお、「PAE」と「NPE」を同一のものとして捉えるものもあるが、本稿では、実質的な生産活動を

* 2015年度 Strategic Planning Committee

していない大学、研究機関等を対象から外し、主として第三者から特許を購入し、買い集めた特許に基づいて積極的に権利行使をしてくる者に絞って論じるという趣旨から、「PAE」を用いる。)

本稿は企業の視点から、PAEに関する理解を深め、その変化を読み解き、これからのPAEへの対策について検討したものである。

本稿は大きく分けて2部構成になっている。前半(第2章～第4章)は、PAEに関する現在までの背景・経緯等を述べており、後半(第5章以降)は、今後の予想および将来PAEからの訴訟に巻き込まれた際の対処法に触れるなど、将来のことについて述べている。必要に応じて利用いただきたい。

2. PAEの実態およびPAEを取り巻く環境

2.1 米国におけるPAE台頭の背景事情

現在、PAEによる権利行使(特許侵害訴訟の提起を含む)の多くは米国を舞台に行われている。米国でPAEが台頭した背景には、技術・ビジネス環境の変化(こちらは米国だけでなく、全世界に共通する)、および米国の法システムが影響していることが考えられる。以下、それぞれについて説明する。

(1) 技術・ビジネス環境の変化

デジタル化・ネットワーク化の進展により、異なる企業の製品間でも互換性・相互接続性が求められるようになり、また様々な分野の製品に情報通信機能が備えられるようになった。

これにより、多くの国で、様々な製造業者が、多分野・多製品に同じような技術を使用するようになった。例えば、動画圧縮の標準化技術はデジタルカメラ、スマートフォン、テレビなどに、また標準化技術以外でもユーザインタフェ

ース技術はスマートフォン、パーソナルコンピュータ、カーナビゲーションシステムなどに広く使用されている。

一方で、リーマンショック後の経済不況等により、一部の企業が特許を譲渡せざるを得ない状況も出てくるようになり、近年では特許がポートフォリオ単位で売買されることは珍しいことではなくなってきた。とりわけ大きなインパクトを与えたのは、経営破綻したカナダの Nortel Networks Corporationが保有していた6,000件以上の特許が、2011年7月にRockstar企業連合によって、45億米ドルで落札されたことであろう^{1), 2)}。通常、自社で開発・創出した特許はバランスシート上に資産として計上されず、その価値がわからない状態となるが、このニュースは特許にも大きな価値があることを具体的数字として(再)認識させられた出来事であったと思われる。

すなわち、ポートフォリオ単位での特許の入手・調達が容易になり、その特許ポートフォリオにより多分野・多企業・多製品を攻撃できるようになったことが、PAEの発展の背景となっている。実際、PAEは、第三者から入手・調達した特許に基づき、複数(多数)の事業会社に特許侵害訴訟を起している。

また、米国においては、少なくとも過去においてはソフトウェアおよびビジネスモデル等に特許の保護対象が拡大³⁾したことにより権利範囲が曖昧な特許が増加したことも影響している。

(2) 米国の法システム

米国の法システムは、PAEにとって活動(権利行使)し易い制度になっている。以下、その具体例を示す。

① 訴訟提起のハードルが低い

特許侵害訴訟は連邦裁判所の独占的管轄⁴⁾となるが、連邦地方裁判所に提訴する際の訴訟提起手数料(filing fee)は350米ドルとなってお

り⁵⁾、極めて安価である（実際に訴訟提起する際には、当該訴訟提起手数料に加えて、50米ドル程度の事務手数料の納付が求められているようである）。

また、連邦裁判所の民事手続きを定める連邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure. 以下、「FRCP」と記載する）によれば、訴状には（a）裁判所管轄の根拠についての短く平易なステートメント、（b）請求に関する短く平易なステートメント、および（c）求められる救済を記載するだけで良く⁶⁾、日本の訴状のように具体的に記載するところまでは求められていない。

② 特許権利者に有利な裁判地の存在

とりわけ有名な裁判地はテキサス州東部地区連邦地方裁判所である。この裁判地では、移送申立（下記6.3（4）参照）、訴訟の停止（「ステイ」。下記6.3（2）参照）およびサマリ・ジャッジメント等がなかなか認められない⁷⁾との評判があり、また、原告有利に判断されること⁸⁾で知られていることから⁸⁾、被告にとってはプレッシャーのかかる裁判地となっている。実際、この裁判地は特許関連の提訴裁判地として2005年以降、常に上位を占めている⁹⁾。

法人が被告となる場合、訴訟が提起され得る裁判地が広く認められていることから¹⁰⁾、特許侵害訴訟においては、裁判地漁り（forum shopping）が容易になっている。従って、PAEは、自己に最も有利であると考えられる裁判地を選択することができる環境になっており、実際、特許侵害訴訟が提起される裁判地は、一部の裁判地に偏る傾向を示している¹¹⁾。

③ デイスカバリ制度

デイスカバリとは、当事者の要請等に基づき、訴訟に関連する文書・情報を開示させる手続きのことを意味する。FRCP上、相手方からの開示要求があれば、「請求または抗弁に関連（relevant）する事項」の全てを開示しなければ

ならない¹²⁾ ことになっており、米国ではデイスカバリで要求される開示の範囲は極めて広いものとなっている。

デイスカバリに対応するにあたり、内部での人的・金銭的な負荷が相当かかり（社内で膨大な関連文書・情報を検索、収集、提出しなければならず、また、自社従業員をデポジション（証言録取）にも対応させなければならない）、また、弁護士費用も高額になってしまう（デイスカバリ段階を終えるころには弁護士費用が数億円になることも珍しいことではない¹³⁾）。下記6.1でも触れている通り、PAEはこの広範なデイスカバリ制度を梃子にして、特許侵害訴訟を仕掛けてきている。

④ トライアルにおける事実問題の陪審審理

合衆国憲法第7修正において、訴額が20米ドルを超えるコモン・ロー上の訴訟に関して、連邦裁判所における陪審審理が保障されており、当事者の一方が要求すれば陪審によるトライアルが行われることになっている（また、FRCPにおいても、陪審によるトライアルを要求することができる旨規定されている¹⁴⁾）。

陪審は技術者ではない一般人から選ばれるため、トライアルにおいて陪審に複雑な技術内容を理解してもらうのはかなり難しく、特許侵害訴訟において事実問題を陪審の判断に委ねることは、不確実性・予測困難性を高める可能性がある。

PAEはこの不確実性・予測困難性を利用するため、ほぼ全ての特許侵害訴訟で陪審によるトライアルを要求している。

⑤ 弁護士費用の当事者負担

米国では、弁護士費用についてはそれぞれの当事者が負担することになる、所謂「アメリカン・ルール」が原則となっている¹⁵⁾。

米国特許法でも、「アメリカン・ルール」の原則が維持されており、「例外的な場合」（exceptional case）に限ってのみ、裁判所は敗訴当事者に、勝訴側当事者が要した合理的な弁護

士費用を負担させることができることになっている¹⁶⁾。仮に敗訴したとしても、余程のことがない限り相手方の弁護士費用を負担する必要がないことから、PAEにとっては特許侵害訴訟を提起することに大きなリスクが無いことになる。

⑥ 高額な損害賠償金の認定

一般的に米国での損害賠償認定額が高い¹⁷⁾ ことに加えて、米国特許法上、裁判所は裁量で賠償額を3倍まで増額することができる旨規定されている¹⁸⁾。また、全体市場価値 (entire market value) ルール¹⁹⁾ が適用され、対象特許と機能的・統合的關係にある、特許を受けていない部分についても損害賠償の対象になってしまうことがある。

PAEにとっては、高額な損害賠償金の可能性があることをカードにして、被告に対してプレッシャーをかけることができる状態になっている。

2. 2 PAEのビジネス・スキーム

(1) 特許の調達

PAEは主として第三者から特許を購入し、買集めた特許に基づいて積極的に権利行使をしていく。

特許の調達は、まず、ターゲットとする技術領域を設定し、売出し中の特許・売り出されてはいないが魅力的な特許について、その保有者に対して買取りオファーを行う。

この場合、その技術分野に深い知見を持つPh.Dなどの専門家、特許の法的安定性に詳しい弁護士、およびマーケットター等を雇い、技術的な実施可能性、特許の安定性、市場価値、同領域で実施しているプレーヤーを把握し、収益の大きさと成功確率から購入判断を行っている。

なお、特許の売買においては、パテント・ブローカーが介在することもある。

(2) 法人の設立

第三者から特許を購入した後、ライセンス・

プログラムを立ち上げ、ライセンス・プログラムごとに法人を設立するケースが多いようである。

法人形態としては、株式会社 (Corporation) ではなく、株式会社の形態とパートナーシップ形態を融合させた有限責任会社 (Limited Liability Company. 以下、「LLC」と記載する) が選択されるケースが圧倒的に多い。LLCは各州の法律によって規制されており、その内容は州によって様々なバリエーションがあるが、LLCが選択される大まかな理由として、次のようなことが考えられる。

① 設立が容易であること

② パートナーシップの有する連邦税務上の特典が受けられること (所謂、「パス・スルー課税²⁰⁾」を選択することができる)

株式会社であれば、税引前の純利益 (益金) に対して法人税が課せられ、さらに配当の段階でも課税されることになるが (二重課税)、パス・スルー課税を選択することによって、LLCを通り抜けて、構成員だけに課税されるというメリットを受けることができる。つまり、株式会社のような、二重課税を回避することができる。

③ 自然人だけでなく、法人もLLCの構成員になり得ること

なお、州によっては構成員の匿名性が担保されているところもあり、これによりLLCを隠れ蓑にすることができる。

④ 株式会社のような、出資者有限責任を享受することができること

法的責任はLLCにとどまり、構成員の責任はLLCへの出資の範囲内に限定される。

⑤ 構成員の合意によって、比較的自由に統治システム・利益の分配を決めることができること

⑥ 株式会社のような煩雑な「株主総会」の開催が不要であること

このように、LLCは出資者に有利な点が多く、PAEにとっては非常に使い易い制度となっている。

(3) 資金調達

PAEはどのように出資を得ているのか把握することは難しいが、小規模のPAEであれば、構成員からの出資金によってファイナンスされているものと考えられる。

一方で、規模が大きいPAEについては、LLCを受け皿としてファンドを組成し、外部の投資家からの出資を募って資金調達をしているようである²¹⁾。なお、このような手法により大量の資金を集め、多くの特許を購入し、かつこれを積極的に権利行使に活用するPAEは、一般的に「攻撃型パテント・アグリゲーター」と呼ばれる（これに対する「防衛型パテント・アグリゲーター」については後述する）。

(4) 投資回収の傾向

PAEは可能な限りコストをかけずに、早期かつ効率的に投資資金の回収を目論むことから、複数（多数）の会社に対して権利行使をする傾向があり、権利行使先の会社と和解・解決を図る際には、ランニング・ロイヤリティでの支払いよりも、一括金支払いを好むようである。

また、コスト面との関係で、PAEが特許侵害訴訟を提起する際には、成功報酬（contingency fee）ベースで訴訟代理人を雇う傾向があるようである。

第三者から特許を購入する際には、全世界の対応特許を含めて購入するが、権利行使をしても収益を上げることができない国の特許は、維持年金を支払わず、放棄することもあるようである。

2. 3 PAEによる特許侵害訴訟の件数および新たなプレイヤーの登場

(1) PAEによる特許侵害訴訟の件数

図1は近年の米国における特許侵害訴訟の件数の推移を表しており、2010年以降2013年まで毎年のように急激な伸びを示している。2013年

の5,370件をピークに、2014年には約1,000件減少したが、2015年は再び増加に転じ2013年と同程度の実績に戻った。

PAE等によって提起された特許侵害訴訟の割合は、2010年には35%に過ぎなかったが、特許侵害訴訟の件数の推移と同様の伸びを示し、近年では66%から70%を占めるに至っている。

2014年の実績と比較して、2015年に特許侵害訴訟の件数およびPAE等によって提起された特許侵害訴訟の割合が増加に転じたのは、第3章で後述する米国におけるPAEを巡る動向変化を踏まえると、収集・調達した特許の活用を急ぐ駆け込み的な要素も考えられるが、今後の動きには注意が必要である。

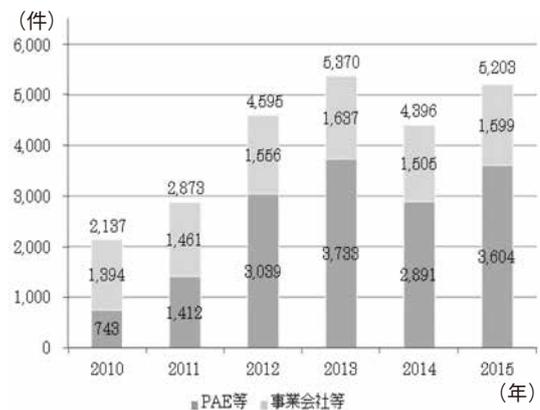


図1 特許侵害訴訟件数の推移（グラフ）²²⁾

(2) PAE対策の新ビジネス

PAE等による特許侵害訴訟の増加にニーズを見出した、PAE防衛型の新たなビジネスが2008年あたりから誕生している。

1) 防衛型パテント・アグリゲーター

会員企業から会費を募り、それを資金として、PAEによって特許侵害訴訟に使われる危険性のある、あるいは特許侵害訴訟で実際に使われている特許をポートフォリオ単位で購入またはサブライセンス権を取得し、会員企業にサブライセンスを提供する企業・団体である。前述の「攻撃型パテント・アグリゲーター」との大き

な違いは、「防衛型パテント・アグリゲーター」は、自らはPAEのように特許侵害訴訟を仕掛けてこない点にある。

会員企業にとっては、その潜在的・顕在化された危険性のある特許を自社単独で購入またはライセンスを取得する等の解決を図るよりも、安い費用で済む可能性があることがメリットとなる。

防衛型パテント・アグリゲーターによって購入された特許は、会員企業にサブライセンスされた後、第三者に転売されることも多いため、これら特許がPAEの手に渡るようになった場合、会員企業以外はその特許をもとにPAE等により特許侵害訴訟を提起されるリスクは残ることになる。

代表的な防衛型パテント・アグリゲーターは、2008年に設立された米国RPX Corporationが挙げられる。同社のホームページによれば、今日までに1万件以上の特許の買収またはライセンス取得を行っており²³⁾、会員企業は2015年9月30日時点で245社にのぼっているとのことである²⁴⁾。下記(3)5)で紹介するが、日本の株式会社IP Bridgeも、防衛サービスを提供しているようである²⁵⁾。

2) 無効になるべき特許を無効化する企業・団体

PAEが頻繁に権利行使している技術分野において、本来無効になるべき特許に対して米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office. 以下、「USPTO」と記載する)に対して当事者系レビュー(inter partes review. 以下、「IPR」と記載する)等を申請することによって特許を無効化し、PAEの活動を抑止することを目的に設立された企業・団体が登場している。

IPR申請は、会員企業からの会費を元手に行われている。代表的な企業・団体は、米国Unified Patents, Inc.で、同社のホームページによれば、会員企業は90社を超えているとのこと

である²⁶⁾。USPTOのデータベースによれば、2015年12月1日現在、同社は合計29件のIPR申請を行っている。

(3) 官製ファンド

米国でPAEによって自国企業が特許侵害訴訟を提起され、賠償金やライセンス料を支払うケースが増加していることを受け、各国は、政府系の資金を使って自国内に特許ファンドを設立し始めた(Sovereign Patent Funds²⁷⁾。以下、「官製ファンド」と記載する)。

国内で生み出された特許がPAEに渡り自国企業が訴えられるのを避けるため、当該ファンドを使って特許を買い集めたり、特許ポートフォリオを構築して一括ライセンスすることでポートフォリオ全体の価値を高めたりするのが狙いである。

政府出資という意味で、これに近いものとして、オーストラリア政府が出資しているオーストラリア連邦科学産業研究機構(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. 以下、「CSIRO」と記載する)があり、これも積極的な権利行使を行うことで知られているが、CSIROは自ら研究開発を行う政府系研究機関である。

以下、各国の官製ファンドを紹介する。

1) フランス

特許ライセンスを目的とした官製投資ファンドFrance Brevets²⁸⁾は、フランス政府とフランス預金供託公庫(Caisse des Dépôts)がそれぞれ5,000万ユーロを出資して設立された。

2) 中国

① Ruichuan IPR Funds (睿创专利运营基金)

2014年4月に設立が発表されたばかりの中国の官製ファンドであり、約500億米国ドルという桁外れの資金力を有している²⁹⁾、³⁰⁾。ファンドの60~70%はXiaomi, TCLやKingsoftなどの私企業で構成されている。現在のファンド・ゼネラ

ルマネージャーのLin Peng氏は、以前Intellectual Venturesで特許ライセンスの幹部であった人物で、今後の動きに関心が集まっている³¹⁾。

② IP Bank-China³²⁾

イスラエルのコングロマリットIDBグループと中国開発銀行の投資により2010年に設立された。

③ Tianjin Binhai International IP Exchange

科学技術省と天津市が創生した北部技術交換市場(Northern Technology Exchange Market)が中心となって2011年に設立した中国で最初の知財取引所で、知財ファンドも運用している。

3) 韓国

2010年に立ち上げられた韓国の官製投資ファンドであり、IP Cube Partnersは特許庁、Intellectual Discovery³³⁾(以下、「ID」と記載する)は経済省のイニシアティブにより設立された。いずれも企業・大学・研究機関から集めた特許をライセンスすることで収益を得るビジネスモデルである。

2009年にIntellectual VenturesがSamsungに特許侵害訴訟を提起した際、ソウル大学等の韓国の国立大学が多くの特許をIntellectual Venturesに譲渡していたことが報道された。それに危機感を持った韓国政府が自国企業を守るために設立したという経緯がある(2009年韓国政府「知識財産強国実現のための戦略」)。IDの設立にはSamsung, LG, POSCO, Hynix Semiconductor, KTなどの韓国を代表する企業も参加している。

4) 台湾

台湾でも2000年代に入って提起された数多くの液晶スクリーンなどに関する米国でのPAE訴訟を経て、知財ファンドの必要性が認識され始めた。2011年になって、政府により台湾のバイオメディカル産業を強化するためのTaiwan Medtech Fundと、経済省により知財取引を活

発化し知財活用を進めるためThe IP Bankが設立された。これらも台湾の企業・産業の保護育成を目的としたものである。

5) 日本

官民ファンドの産業革新機構が、日本企業が保有する特許等の知財の有効活用を目的として株式会社IP Bridge(以下、「IP Bridge」と記載する)を2013年7月に設立した³⁴⁾。IP Bridgeは、未活用の特許を買い取り、中小企業などへ貸与して新規事業を支援している。国内電機大手の膨大な特許資産を新産業創出につながる発明や技術革新の土台とする狙いがある。

IP Bridgeが組成する知的財産ファンドには産業革新機構以外に、大手電機メーカーと商社も出資している。ファンド規模は約30億円で始動し、将来的には300億円までの規模拡大を目指すとのことである³⁵⁾。

3. 米国におけるPAEを巡る動向

米国においてPAEが台頭しているのは前述の通りであるが、近年、米国でのPAEに対する環境・風向きが変わりつつある。

3. 1 米国特許法の改正

2011年9月16日に成立した米国特許改正法(The Leahy-Smith America Invents Act. 以下、「AIA」と記載する)³⁶⁾の最も大きな変更点は、先発明主義から先発明者先願主義への移行である。PAEの観点からは、従来の当事者系再審査(inter partes reexamination)を改善したIPRおよび対象ビジネス方法特許に対する暫定プログラム(The transitional program for covered business method patents³⁷⁾。以下、「CBM」と記載する)が導入^{38), 39)}されたことにより、従来よりもUSPTOルートで特許を無効化し易くなったことが影響として大きい。

図2が示す通り、IPRおよびCBMは活発に利用されており、IPRおよびCBMを審理する

USPTOの審判部（Patent Trial and Appeal Board. 以下、「PTAB」と記載する）は、特許係争に関してテキサス州東部地区連邦地方裁判所・デラウェア州連邦地方裁判所に次いで、全米で3番目に忙しい場所になっているといわれている⁴⁰⁾。

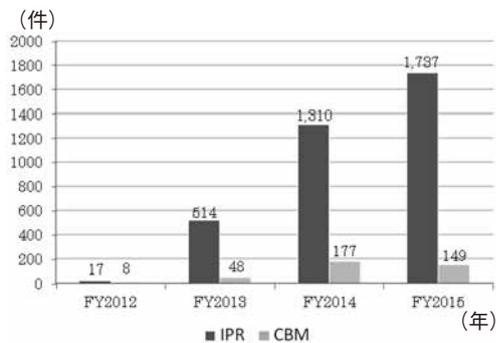


図2 IPRおよびCBM申請件数^{41), 42)}

3. 2 米国の司法府・行政府・立法府および州政府の動き

2012年6月にボストン大学から「The Direct Costs from NPE Disputes」と題する論文・統計が出され⁴³⁾、①2011年において、NPE/PAEによる権利行使によって発生した直接コスト（訴訟にまで至っていないNPE/PAEによる権利行使により発生したコストを含む）は290億米ドルを超えたと推定される、②中小規模の企業に多くの負担がかかっている、および③NPE/PAEが発明を促進しているとの証拠は殆ど無かった、との衝撃的な内容が公表された。

このようにPAEによる被害が看過できない状態になったことから、2013年6月4日付でホワイトハウスが5つの大統領提言と7つの立法勧告⁴⁴⁾を含むパテント・トロール対策を発表することになった⁴⁵⁾。また、2014年1月の一般教書演説において、オバマ大統領は連邦議会に対して、特許の乱用抑制への法整備を訴えた⁴⁶⁾。これらが関係してか、米国で様々な動きが出ている。

(1) 司法府の動き

1) 米国最高裁判所の判決

米国最高裁判所が上訴を許可するには、最高裁判所を構成する9名の裁判官のうち4名が賛成しなければならないこともあり、上告受理率は数%ともいわれる狭き門である。しかしながら、近年、最高裁判所は特許に関連する重要な判決を下している。以下、PAEに影響を与えるものと考えられる最高裁判決を4件紹介する。

① Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al. (2014年6月19日)

「抽象的なアイデアをコンピューターで実行するに過ぎないクレームは特許適格性が無い」と判断された事案である。このAlice最高裁判決を受けて、多くの電子商取引・ソフトウェア関連の発明の有効性が厳しく問われるようになった。

② Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc. (2014年4月29日)

上記2.1 (2) ⑤で紹介した通り、米国特許法285条においては、「例外的な場合」(exceptional case)に限ってのみ、裁判所は敗訴当事者に、勝訴側当事者が要した合理的な弁護士費用を負担させることができることになっている。この「例外的な場合」の認定基準について、従来は勝訴側当事者が、敗訴側当事者に著しく不適切な行為があったこと、または訴訟が主観的悪意(subjective bad faith)に基づくものであり、かつ訴訟に客観的根拠が無い(objectively baseless)ことを、「明確かつ説得力のある証拠」(clear and convincing evidence)をもって立証する必要がある、この立証は極めて難しいものであった。

これに対してOctane Fitness最高裁判決で新基準が打ち出され、勝訴側当事者の立証の負担が緩和された。新基準は次の通りとなる。

(a) 「例外的な場合」とは、単に「他の事件と際立って異なる」(stands out from the

others)

- (b) 裁判所では、総合的な状況を考慮して個別案件ごとに判事の裁量で判断することができる
- (c) 勝訴当事者は、「証拠の優越」(preponderance of evidence)によって「例外的な場合」を立証すれば良い

このOctane Fitness最高裁判決を受けて、PAEに勝訴した被告が弁護士費用を要求するケースが増加している。

③ Highmark Inc. v. Allcare Health Management Systems, Inc. (2014年4月29日)

このHighmark最高裁判決も、米国特許法第285条に関連する事案である。本条について連邦地方裁判所の判断は裁量に関わるものであることから、上級審での審理の基準(standard of review)は、「初めから全面見直し(de novo)基準ではなく、裁量権の乱用(abuse of discretion)基準で見直す」と判示された。このHighmark最高裁判決を受けて、連邦地方裁判所による米国特許法第285条に基づく弁護士費用の転嫁の判断については、上級審で覆りにくくなることになった。

④ Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. (2014年6月2日)

このNautilus最高裁判決は、米国特許法第112条の記載不明瞭に関連する事案である。従来は、「解釈不能に曖昧」(insolubly ambiguous)であるか否かが基準として用いられていたが、Nautilus最高裁判決は、当業者にとって合理的に明確な(with reasonable certainty)情報を提供しない場合に、記載不明瞭を理由として無効との判断を下すことができる旨判示した。この新基準により、記載不明瞭を理由として特許を無効にするためのハードルが下がることになった。

以上、最高裁判決を紹介したが、連邦地方裁判所および控訴裁判所レベルでもPAEに影響

を与える判断が下りつつある。例えば、近年、損害賠償額を算定するにあたり、全体市場価値(entire market value)ルールが適用されるのは難しくなっており、最近では、最小の販売可能な特許利用ユニット(smallest salable patent practicing unit)が使われるのが趨勢になっているようである。また、連邦第9巡回区控訴裁判所が判断したMicrosoft Corp. v. Motorola, Inc.ケースにおいて、標準化団体でRAND⁴⁷⁾宣言された規格必須特許の実施料が、低く判断されることになった。

2) FRCPの改正⁴⁸⁾

2015年12月1日付で改正FRCPが施行された。FRCPは、米国最高裁判所が改正(制定)する権限を有しており⁴⁹⁾、毎年5月1日までに連邦議会に改正案を送付し、そこで施行を差し止める立法が成されない限り、その年の12月1日に自動的に改正規則が制定されることになっている⁵⁰⁾。

PAE関連という意味では、FRCP Rule 84(上記2.1(2)①で言及した、FRCP上の要件を満たす訴状の書式等が規定されていた)が廃止され、特に、特許侵害訴訟の訴状書式(直接侵害を主張する際の訴状書式)となっていたForm 18⁵¹⁾が削除されたことから、今後、PAEが特許侵害訴訟を提起する際に、訴答基準の面で少なからず影響を与える(訴答基準が上がる)可能性がある⁵²⁾。

(2) 行政府の動き

1) 連邦取引委員会の動き

米国で中小企業を含む多数の企業に対して警告状を送付し、過度な特許料を要求していたMPHJ Technology Investments LLC(PAEとして知られている会社。以下、「MPHJ」と記載する)に対して、連邦取引委員会(Federal Trade Commission. 以下、「FTC」と記載する)がMPHJの行為がFTC法に違反するとして提訴

した。これに対し、MPHJもFTCを訴え返したが、両者が和解するに至っている⁵³⁾。この事件は、FTCとしてもPAEの活動を監視し始めたことの現れとなっている。

FTCは、FTC法第6条に基づき、経済実態や企業活動に関する調査を行う権限を有している。当該権限に基づき、FTCがPAE調査を開始している⁵⁴⁾。PAEの実態について、近々その調査結果が出される見込みである。

2) 米国国際貿易委員会の動き

近年、米国国際貿易委員会 (International Trade Commission. 以下、「ITC」と記載する) は、PAE (NPE) に対して「国内産業要件」を認定しない傾向がみられている⁵⁵⁾。さらに、2015年9月24日付の連邦官報 (Federal Register) において、ITC調査開始後、例えば「国内産業要件」を満たしているか否か等について最初に審理できるようにするルール改正が提案されている⁵⁶⁾。このルール改正が成立すると、PAEにとってITCの利用が益々難しくなる状況になることが見込まれる。

(3) 立法府の動き

前述のホワイトハウスによる5つの大統領提言と7つの立法勧告を受けて、第113議会 (2013年～2014年⁵⁷⁾) において、下院からPAE対策法案としてInnovation Act (H.R. 3309) が提出された。下院本会議は通過したものの、会期内に上院で審議されず廃案となった。

2015年1月から始まった第114議会 (2015年～2016年) では、PAE対策法案として、上院からはPATENT Act (S. 1137) が、下院からはInnovation Act (H.R. 9) が提出されている。それぞれの法案について、上院・下院共に、各司法委員会を通過しているが⁵⁸⁾、⁵⁹⁾、2015年12月1日時点では、まだそれぞれの本会議には上程されていない。いずれ本会議での審議が行われることが見込まれるが、もともと連邦議会での

法案の廃案率が90%を大きく超えるともいわれていることに加えて、本年 (2016年) は大統領選挙の年となり、必然的にあらゆる法案について超党派での合意に至るのが難しくなることから、これらPAE対策法案がどうなるのか予測が難しいところである。

(4) 州政府の動き

合衆国憲法第1条第8節第8項で、特許に関連する立法権は連邦議会が管轄しているが、前述のMPHJケースのように、各州の中小企業がPAEから多くの被害を受けていることを受けて、州政府としてもその権限の範囲内でPAEを規制する法律を制定している。現在のところ、27の州でPAEに対して何らかの規制をかける法律が施行されているようである⁶⁰⁾。

3. 3 米国の動向に対するPAEへの影響

米国の司法府、行政府、立法府および州政府の動きを紹介したが、米国においてはPAEを規制する方向に進んでおり、米国はPAEにとって必ずしも活動し易い環境ではなくなっている。従来と比較すると、PAEは米国で収益を上げにくくなっているといわれており、PAEの中で上場している会社の株価も下落傾向にある。

また、かつては第三者から特許を調達する際に一括金払いが多かったようであるが、現在は調達した特許から得た収益に基づいて支払いを行う収益シェア (revenue share) モデルにより、調達コスト・リスクを下げているようである。

4. 業界別のPAEの影響

(1) 電機・通信業界

電機・通信業界に対してのPAEによる訴訟件数は、PAEによる活動が顕在化してから今日に至るまで、非常に多い状況が続いている。特許侵害訴訟を受けている企業ランキング⁶¹⁾で

も、電機・通信業界は常に上位に連なっている。

特許侵害訴訟は、完成品メーカーに対して行われることが多い。これは、デバイスやモジュールよりも、完成品の方が値段が高く、高額な損害賠償金や和解金を見込み易いためと考えられる。特許侵害訴訟に使われる特許は、製品にほぼ必須機能として搭載される、所謂「規格もの」も多い。例としては、3G, LTE, 無線LAN, Bluetooth, NFC (Near Field Communication, 近距離無線通信)などの通信技術の特許である。上記3.2 (1) 1) ①で紹介したAlice最高裁判決以降、電子商取引とソフトウェアに関するPAEによる特許侵害訴訟は減少傾向がみられる。

(2) 自動車業界

これまで、我が国自動車産業は、開発に際して、自動車メーカーとサプライヤーが一体で行う垂直統合化により、高い品質の作り込みを実現してきた。また、業界内もプレーヤーが限られており、新規の参入も少なかったことから、知財問題の解決に困難は少なかった。しかし、現在の自動車では、電子制御が進んでおり電動化、自動運転、IT通信技術の導入など、電機・通信系の技術が必須となっており、電機・通信系の特許による権利行使を受けやすい状況となってきた。このため、昨今では自動車メーカーがPAEのターゲットになってきている。また、一部の部品メーカーから流出した特許がPAEの手に渡って、自動車メーカーが訴えられているケースもあるようである。

(3) 製薬業界

個別には警告状を受けている例はあるが、多くの製薬企業をターゲットにしたものとしては、2000年頃にリサーチツール（医薬品の研究開発過程において最終製品である医薬品を選択する目的の道具として用いられるツール）に関する米国特許を取得したPAEから、米国で事

業を営む製薬企業が軒並み警告を受けたケースが挙げられる。このケースを除き、製薬業界においては、現在のところPAEによる影響は顕在化していない。

一方で、製薬業界の特許を狙う新たな手口が登場している。この「新たな手口」については下記5.1で紹介する。

5. 新たな手口および今後の予想

第3章において、従来型のPAE活動で収益を上げにくくなっていることを紹介したが、「新たな手口」が登場してきている。また、PAEの背後にいる人たちは、手を変え品を変えて新たな収益源を求めることが予想される。以下、警鐘を鳴らす目的で現在進行中の「新たな手口」を紹介した上で、今後の予想についても述べることにする。

5.1 新たな手口

1件当たりの特許の価値が高い製薬業界の特許を狙った「新たな手口」として、医薬品の特許に対してIPRを提起することで、特許を保有する製薬会社の株価を下げ、そこから利益を上げようとしているのではないかとされている者が登場してきている。例えば、Coalition for Affordable Drugsという会社は、表向きは高すぎる医薬品の価格を下げる目的を標榜し複数の医薬品の特許にIPRを仕掛けているが、背後には著名ヘッジファンドのマネージャーとPAEの元CEOであった人物がいる⁶²⁾。USPTOのデータベースによれば、2015年12月1日現在、同社は32件のIPRを申請している。また、ターゲットに応じて異なる法人(LLC)を設立しているようであり、PAEの手口に酷似している。

また、こちらも製薬業界に関連するが、IPRを仕掛けられると株価が下落し、特許を保有する製薬会社が困ることを見越して、簡単な先行技術文献調査を行った上で、その企業に対して

無効資料があるかの如くレターを送り付け、調査報告を買い取ることを要求し、購入しなければ、第三者がIPRを仕掛けてくるかもしれないと脅してくる者たちも現れるようになった。

5. 2 業界拡大の可能性

これまで、PAEから権利行使を受ける業界はある程度決まっていたが、今後、IoT (Internet of Things) の発展により、モノとモノとがネットワークでつながることが予想され、今までPAEとは関わりがなかった業界もターゲットになる恐れがある。また上記2. 1 (1) で言及した通り、ネットワーク化が進展すると、異なる企業間で同じような技術(標準化技術を含む)が使われることになる。そこを狙って、PAEがターゲットを拡げてくる可能性があると考えられる。

5. 3 地域拡大の可能性

現在、米国以外の国・地域で多数のPAEによる権利行使は確認されていないが、PAEにとって米国では収益を上げにくくなる環境に向かっていくことから、PAEが新たな収益源を求めて活動を欧州(特に、統一特許裁判所が設立された後)や中国にさらに拡げてくる可能性があるのではないかと予想される。

実際に日本企業も欧州や中国でのPAE訴訟に巻き込まれ始めているようである。

米国では、差し止めは衡平法(エクイティー)の観点から判断され、PAEが差し止めを勝ち取るのは難しいが、欧州においては侵害が認定されれば、ほぼ自動的に差し止めが認められ得ることから注意が必要である。

5. 4 官製ファンドに関する留意点

上記2. 3 (3) で官製ファンドが設立されていることを紹介したが、こちらにも今後注意を要するのではないかと考えられる。

以前から、官製ファンドではないが、オーストラリア政府が出資しているCSIROが積極的に権利行使をしており、また、フランスの官製ファンドであるFrance Brevetsも、米国およびドイツで特許侵害訴訟を起こしている。

このことを考えると、今後、官製ファンドが積極的に権利行使をしていくようになる可能性もあるように思われる。官製ファンド特有の問題として、自国の税金を投入している関係上、自国企業に対しては権利行使せず、外国企業だけをターゲットにしていく可能性があることである。また、主権免除(Sovereign Immunity)や保護貿易の問題も絡み得ることから、将来、政治問題化する可能性もあるのではないかと予想される。

6. PAEからの訴訟対応

6. 1 PAEによる特許侵害訴訟の特徴

PAEは、自己に有利な裁判地での管轄権を確立するために、事前に対象地域内に法人を設立し(その多くがLLCによる法人設立)、当該法人に特許を移転した上で特許侵害訴訟を提起している。ほぼ同時期に同じ裁判所で多数の事業会社を訴えることもあれば、第一陣・第二陣・第三陣と、複数回に分けて同じ裁判所で訴えるケースもある。また、被告間の情報ネットワークを不十分なものにする目的で、敢えて被告の業種をバラバラにして特許侵害訴訟を仕掛けてくるPAEもいるようである⁶³⁾。

PAEの訴訟パターンは、概ね以下の3つのパターンに分類することができる。

- ① 訴訟の初期段階で和解オファーを出して少額での和解を目指そうとするパターン
- ② ある程度まで訴訟を継続して、自己に有利な状況を作った後に和解に持ち込もうとするパターン
- ③ 高額での解決を目指して徹底的に訴訟で争う

姿勢を示すパターン

パターン①に該当するのは、比較的小さな特許ポートフォリオにより権利行使をしてくるPAEが多いようであり、パターン②および③に該当するのは、豊かな資金をもとに大量の特許を取得した上で権利行使をしてくるPAE（「攻撃型パテント・アグリゲーター」を含む）が多いようである。

PAEは、自らは製品の製造・販売を行わないことから、事業会社を訴えても被告となる事業会社が保有する特許で反撃されるリスクがなく、また、その事業会社と比較してディスカバリで開示する文書が少ない。加えて、PAEは訴訟ありきで法人設立をしていることから、提訴時にはディスカバリを含む訴訟対応の準備を終えていることが多い。その結果、殆ど制約が無い状態で事業会社に対して特許侵害訴訟を提起することができている。

一方で、被告となる事業会社にとっては、自己が保有する特許でPAEに対して反撃できないことから、訴訟手続きにおいて訴訟対象特許からの防戦一方とならざるを得なくなり、また、ディスカバリで開示しなければならない文書が膨大になることから（あらゆる種類の文書が電子的に記録されている今日において、eディスカバリへの対応は大きな負担となっている）、事業会社は不利な状況でPAEからの特許侵害訴訟に臨まなければならないことになる。

6. 2 PAEによる特許侵害訴訟への初動対応

(1) 侵害有無および関連製品の確認

PAEは、通常の実業会社間の特許侵害訴訟と違い、想定外の特許により訴訟を提起してることが多く、さらに米国の特許侵害訴訟においては、前述の通り、訴状には被疑侵害者、訴訟対象特許および簡単な被疑侵害行為等の記述をするだけで十分であり（上記2.1(2)①参照）、それ以上の情報を記載するところまでは

求められていないことから、多くの場合、訴状をみただけでは、訴訟対象特許のどのクレームを侵害していると主張されているのか、および被疑侵害製品の範囲はどこまでなのか（訴状には、被疑侵害製品の例示しかされていない場合が多い）等についてわからないことが多い。

このため、できる限り早い段階で初期査定をするために、訴状の送達を待つことなく、PAEによる訴訟提起の事実を知った後速やかに訴状の写しを入手し、訴訟対象特許の内容を分析の上、関連し得ると考えられる自社製品を特定し、これら関連製品と訴訟対象特許との関係およびリスクの有無を確認し、関連製品の販売データを収集した上で、自社への金額面およびビジネス面での影響度を査定する。

特にPAEとの特許訴訟においては、初期の段階では前述の通り被疑侵害製品の範囲が明確でない場合が多く、ディスカバリが進行することでやっと明らかになってくることから、各関連製品またはそこに搭載されている機能ごとに、訴訟対象特許との関係でのリスクの大小を加味しながら、複数のシナリオを事前検討しておくことが望ましい。また、訴訟手続きが進行するに従って影響度が変化してくることから、新たな情報に基づいて都度、影響度を査定することが推奨される。

(2) 訴訟代理人の選定

PAEとの訴訟にあたっては、対象技術分野に造詣が深いかどうか、日本のクライアントとのコミュニケーション能力に長けているか、訴訟経験が豊富か、といった通常の視点に加え、PAE訴訟で被告側の代理経験のある弁護士を選定したい。これはPAE訴訟の経験があれば、その経験を通じて、クライアントにとってより良い解決策を提案してることが期待できるからである。

(3) 対象PAEおよびその代理人の過去の訴訟履歴調査

自社が訴えられる前に、同じ特許で他の事業会社が訴えられている可能性もあり、この場合は当然にこれを参考にすることができる。また同じ特許でなくても、過去の訴訟履歴から原告PAEの訴訟パターンが見えてくることがあり、さらにPAEの中にはグループ会社化しているところもあることから、PAEの素性を調べることにより、訴訟対応の傾向を探ることができるかもしれない。

また、PAEを代理する弁護士は、過去に別のPAEを代理していることもあることから、対象PAEの過去の訴訟履歴が無い場合であっても、そのPAEを代理している弁護士の過去の訴訟履歴を確認することによっても、訴訟パターンを予測できることがあり得る。

訴訟パターンを把握することができれば、そのPAEはどの段階で解決を図ろうとしてくるのか予想できることになり、解決のタイミングを見極める上でも重要な情報となる。

6.3 対抗手段の検討

PAEの弱点は、収入の源泉となる特許が無効になってしまうことや、PAEは成功報酬ベースで訴訟代理人を雇う傾向にある関係上、手続面での負担が増えて別途のコストが発生してしまったり、早期に資金を回収できなくなったりしてしまうことである。

このPAEの弱点を踏まえた上で、以下、PAEから特許侵害訴訟を提起された場合に、被告となる事業会社が採り得る対抗策を紹介する。

(1) IPRまたはCBMの利用

IPRおよびCBMが利用可能になって以来、USPTOのPTABによって多くの特許が「無効」と判断されている（また、特許案件の控訴裁判所となる連邦巡回区控訴裁判所（United States

Court of Appeals for the Federal Circuit。以下、「CAFC」と記載する）も、現在のところPTABによる特許無効の判断の多くを支持している）。

PTABによるIPRおよびCBMの審理においては、以下の理由から、連邦地方裁判所で特許の有効性を争う場合よりも圧倒的に特許を無効化し易い制度になっている（表1参照）。

- ① 特許有効の推定が働かないことから、特許無効の立証基準が「証拠の優越」（preponderance of evidence）だけで十分であること
- ② クレームが「最も広い合理的な意味」（broadest reasonable interpretation）で解釈されること（従って、先行技術と抵触し易くなる）
- ③ 技術的な知識を有する特許審判官（administrative patent judge）によって審理されること

特許が無効になればPAEは投資資金を回収できなくなってしまうことから、IPRまたはCBMにおいて使える先行技術を見つけ出すことができたならば、IPRまたはCBMを積極的に活用するのが望ましい。但し、次の点に留意する必要がある。

- ① IPRは訴状送達から1年以内に申請しなければならないこと（なお、CBMについてはこのような制限はないが、対象特許で侵害を問われている者でなければCBM申請ができない制度となっている）
- ② PTABによる最終判断によって特許が有効と判断された場合、連邦地方裁判所での訴訟において禁反言が生じることになること（この禁反言は、IPR申請者だけでなく、利害関係人（real party in interest）にまで及ぶ）
- ③ 下記で説明するステイ（訴訟の停止）が認められなかった場合、IPR/CBM審理と特許侵害訴訟が並行して進むため、追加のコストと負担が生じること

表1 特許無効化の比較表

	連邦地方裁判所（訴訟）	PTAB (IPR/CBM)
審理者	判事（法律問題） 陪審（事実問題）	特許審判官 (administrative patent judge)
クレーム 解釈基準	狭い (ordinary and customary meaning as understood by a person of ordinary skill in the art)	広い（※） (broadest reasonable interpretation)
クレーム補正	不可	可能（但し、極めて難しい）
ディスカバリ	広い	狭い
特許有効の推定	あり ⁶⁴⁾	なし（※）
無効の立証基準	高い (clear and convincing evidence)	低い（※） (preponderance of evidence)

※上記3.2(3)で触れたPATENT Act (S. 1137) またはInnovation Act (H.R. 9) が成立すれば変わる可能性がある項目を示す。また、2016年1月15日付で米国最高裁判所がPTABのクレーム解釈基準について審理することを決定した⁶⁵⁾。米国最高裁判所の判断により、PTABのクレーム解釈基準が変わる可能性もある。

(2) ステイの活用

IPRおよびCBMは審理開始決定から12ヵ月以内、最大で18ヵ月以内にPTABによって最終決定が出ることもあり、連邦地方裁判所における訴訟手続きの進行が初期段階であれば、訴訟の停止（以下、「ステイ」と記載する）が認められる可能性が高くなる（なお、CBMに関しては、ステイが認められなければ、CAFCへの中間控訴が認められている）。

連邦地方裁判所でステイが認められれば、PAEにとっては当面の間、特許を防御するだけしかできず、早期に資金を回収する機会を逸するとともに、IPRまたはCBMへの対応として対応工数が増えることになり、さらにIPRおよびCBMへの対応については、PAEにとっては防御になることから、成功報酬ベースで引き受ける弁護士がほほいさないことも、PAEにとっては大きな負担増となる。

従って、PTABによってIPRまたはCBMの審理開始決定が下ることになれば、攻守を逆転させるためにも、訴訟が初期段階であれば、積極的に連邦地方裁判所にステイの申立をすることが望ましい。

また、IPR/CBMにもディスカバリ制度はあるが、これは極めて限定的なものである。連邦

地方裁判所での訴訟手続きを進めると、広範なディスカバリに対応するだけで、莫大な弁護士費用がかかることになるが、IPR/CBMのディスカバリは限定的であるため、大幅にコストを抑制することが期待できる。

IPRおよびCBMでは当事者間の和解が認められていることから、PAEが「分が悪い」と判断すれば、極めて低額での和解を提案してきたり、IPR/CBMの取下げと引き換えに特許侵害訴訟を取り下げを提案してきたりすることがあり得る。

(3) 却下の申立またはルール11に基づく制裁申立

Alice最高裁判決が出てから、多数の特許が無効になっている。Alice最高裁判決を根拠として訴訟対象特許を攻撃できるようであれば、米国特許法第101条（特許適格性）を満たさないことを理由に、却下の申立をすることができるともかもしれない。

米国の訴状には詳しい記載は不要であることは上記2.1(2)①で説明した通りであるが、FRCP Rule 11（所謂「ルール11」）に従い、原告は提訴前にターゲットとなる被告が特許を侵害していることを合理的に判断できるか否かに

ついて十分な分析を行っておく必要があるが、これに反していることが判明した場合、ルール11に基づく制裁申立をすることができる。

但し、実際のところは、この申立は減多に認められないことに留意する必要がある。

(4) 移送申立

PAEは特許侵害訴訟を提起する際、自らに最も有利であると考えられる裁判地を選択し、さらに同じ裁判所で複数（多数）の事業会社に対して訴訟を提起する傾向があるため、このような場合に被告のうち1社でも別の裁判地への移送に成功することができれば、PAEにとっては同時に2つの裁判所で訴訟対応しなければならないことになり、負担増加の要因となる。

申立にあたっての十分な理由付けができるようであれば、移送申立を試みても検討に値する。移送先が、統計上必ずしも原告側に有利に判断されない裁判地であれば、より望ましい。

(5) 他の被告との共同防衛

PAEから特許侵害訴訟を提起された場合、別の事業会社も同じように訴えられているケースが多いことから、複数の被告と連携することによって、共同防衛契約のもと、弁護士依頼者間秘匿特権が放棄されてしまうことを心配せずに、共同で訴訟への対応方針を検討したり、費用分担によって先行技術を調査したり、訴訟に関する情報を共有したりすることができる。結果、1社あたりの費用負担の軽減に資することが可能となるし、被告間の協議を通じて有効な抗弁を思いつくこともあり得る。但し、共同防衛においてお互いの利害が一致しなかったり、見つけ出した先行技術の扱いを巡って争いが生じてしまったりするケースもある。また、共同防衛をリードしていた事業会社が突然PAEと和解してしまうことにより、共同防衛の運営に

支障を来すケースもある。共同防衛にはメリットだけでなく、デメリットもあることを念頭に置いて検討する必要がある。

6. 4 対応決定にあたっての留意点

被告となる事業会社は、PAEの訴訟対象特許の強さ、PAEの主張内容、自社への影響度の大小、およびPAEへの対抗手段の有無を総合的に判断した上で、訴訟で徹底抗戦をするのか、ある程度争った上で和解を模索するのか、あるいは早期の和解を目指すのか、ビジネス判断をしなければならない。

被告となる事業会社が主体的に早期解決を目指そうとする場合、訴訟で争う姿勢を見せながらも、有力な先行技術や無効理由があることを示してIPRまたはCBMの申請をちらつかせたり、非抵触が明らかな場合にはその旨を説明したり、被疑侵害製品の売上が極めて少ない場合にはその旨を説明したりする戦術もある。うまくいけば、PAEに特許侵害訴訟を取下げさせたり、ごく低額の和解提案を引き出すことができたりするかもしれない。

PAEから、訴訟を継続するために必要な弁護士費用を下回る額で和解提案をしてもらうことがあるが、単に目先の費用対効果だけを考えて安易に応じてしまうことはPAEに資金を提供してしまうことになりかねない。またPAEの訴訟代理人は別のPAEの代理を引き受けることが多いことから、安易に早期の和解をしてしまうと、簡単に妥協する会社だと思われ、その後却ってPAEの標的になってしまう恐れがある。

従って、対応決定をする際には、目先の損得だけではなく、中長期的な影響も踏まえた上で検討する必要がある。場合によっては、PAEの訴えの内容次第では、徹底的に争う姿勢を見せることが必要なこともあり得ることに留意されたい。

7. 訴訟に巻き込まれないための事前策

第6章ではPAEから特許侵害訴訟を受けた場合の対処法を述べたが⁶⁶⁾、特許侵害訴訟を事前に回避することも重要である。その事前策について代表的なものを以下で紹介する。

7. 1 個別解決・対応

(1) 個別ライセンスもしくはスプリングライセンスの取得、または特許の購入

特許が売買されることは珍しいことではなくなったことから、リスクのある特許を保有する事業会社と一対一のライセンス契約またはスプリングライセンス契約（その会社が特許を保有している間は相手に使用権が許諾されないが、第三者に売却した際に、相手への使用許諾が無償で発生する契約）を直接締結する方法がある。

経営状況が悪化している事業会社ほど保有する特許を第三者に売却する可能性が高いため、自社にとってリスクのある特許を保有している企業の経営状況は常に定期的に把握し、必要に応じて特許売却前にライセンスまたはスプリングライセンスの申し入れを検討すると良いであろう。

もし、リスクのある特許が売りに出されてしまった場合、自ら購入するという方策もある（ブローカーを介して購入することもできる）。また、経営状況の良し悪しに関わらず、経営方針の転換によりPAEを含む第三者への特許売却が開始される場合もある。リスクを認識している企業の特許売却動向は定期的にウォッチし、その方針転換に早く気付けるようにしておく方が良いであろう。

(2) 先手としてのIPR活用

万が一、リスクのある特許がPAEに譲渡されたことが判明した場合、当該PAEから特許

侵害訴訟を提起される蓋然性が高いと判断すれば、訴訟提起される前にIPRを活用するという方策もある。IPRについては、第三者であれば誰でも申請人になり得ることから、IPRを申請することにより先手を打つということも可能である（なお、CBMについては、対象特許で権利行使を受けている者でなければ申請人にならないことから、CBMで先手を打つことは難しい）。IPRでは、先行技術として使えるものは特許または刊行物に限られていることもあり、自社で有用な先行技術を見つけることができなければ、Article One Partners社のサービス（依頼元の企業からクラウド上で無効資料を募り、最も良い文献を抽出した調査員に懸賞金を提供する仕組み）を利用することも選択肢としてあり得るかもしれない。

7. 2 外部ソース・スキームの利用

(1) 防衛型パテント・アグリゲーターおよび特許を無効化する企業・団体のサービス利用

上記2.3(2)1)および2)で紹介した、防衛型パテント・アグリゲーターおよび無効になるべき特許を無効化する企業・団体のサービスを受けるのも選択肢の1つとなり得る。但し、これらサービスを受けるのには年会費がかかり、また、これらサービスは全てのPAE問題を解決し得るものではないことに留意されたい。これらサービスで解決できないものは、自己で解決しなければならないことになる。

(2) LOTの利用

PAEが訴訟において使用している特許の殆どは、元々は事業会社が技術開発をして得た特許であり、PAEを介して事業会社同士が互いに無用かつ無益なダメージを与えあっている状況を少しでも打開すべく、2014年にLOTネットワーク（License on Transfer Network）が

設立された。

このLOTネットワークは、会員となる会社を募り、会員企業の特許がPAEに移転した場合に、他の会員企業はこの特許に関する使用権を無償で取得するという仕組みである。これにより、会員企業はその特許に基づいてPAEから攻撃を受けることがなくなることになる。LOTネットワークは、LOT Network Inc.により管理運営されており、会員企業数は2014年7月の6社から2015年11月末時点では47社にのぼっている。

年会費は会員企業の年間売上高をもとに計算され、一番安いグループで年間1,500米ドル、一番高いグループで年間2万米ドルとなり、極めて安価である。既に加入している会員企業は30万件を超える特許資産を保有していることもあり、訴訟に巻き込まれないための事前策としてLOTネットワークを活用するのも十分に意義がある。

7.3 日頃の他社とのコミュニケーション

PAEの中には、事前通告もなくいきなり特許侵害訴訟を提起するところがあれば、事前に警告状を送った上で、ライセンス取得に応じない事業会社だけをターゲットに特許侵害訴訟を提起してくる者もいる。PAEによる権利行使活動は必ずしも顕在化しないことから、他社の知財担当者とコミュニケーションをとり、PAEに関する情報交換をすることも重要になってくる。

PAEに関する情報交換をすることにより、自社での調査だけでは把握することができなかった情報を入手できる可能性があり、可能な限り多くの情報を集めることができれば精度の高い事前PAE対策もできることになる。また、上記7.1(1)で触れたライセンスもしくはスプリングライセンスの取得、または特許の購入を検討することになったとしても、日頃から該当する会社の知財担当者とコミュニケーシ

ョンをとっておけば、交渉を打診する際のハードルも低くなることが期待される。

8. 日本の今後に関する提言

本稿では、ここまでPAEによる米国での特許権利行使の状況とその対策について述べてきた。

確かに、PAEの活動は特許に金銭的価値を与え、その意味での特許活用を促進した面もあるかもしれない。しかしながら、そもそも特許制度は産業の発達に寄与するために作られたものであるにもかかわらず、PAEによる特許権利行使は明らかに産業発展の阻害要因となっており、産業発展に対して何の付加価値も生み出していない。本来の特許制度の趣旨から離れ、マネー・ゲームの手段として使われてしまっている。

PAEは特許権利行使からの収益獲得の最大化だけを目指し、社会への影響・損害というものには全く関心がない。PAEに和解金・ライセンス料を支払わざるを得ない事業会社にとっては、営業利益の減額要素となり、究極的には、雇用に影響を及ぼしてしまうこともあり得る。また、製品・サービスの対価に和解金・ライセンス料が転嫁されることもあることから、エンドユーザーにとっても高値で対価を支払わざるを得なくなってしまう。PAEが上げた収益は富裕層である投資家・投機家に分配・配当されるだけで、最近話題になっているトマ・ピケティ教授⁶⁷⁾が指摘するような、貧富の拡大に拍車を掛けてしまうことになるのではないかとと思われる。

では、日本ではどうすべきか？

(1) 産業発展に寄与する特許制度の発展

日本は特許侵害訴訟における賠償額の低さ等から、特許自体の価値が低いとみる向きもあるが、これは必ずしも悲観的な状態とはいえない。

確かに、正当な開発投資等の回収は確実に図られるべきであるが、特別な場合を除いて、それ以上いたずらに権利者に有利な環境を作り出せば米国の二の舞になってしまい、日本国内においても企業は無駄な体力をPAE対策等に使わなければならない。

日本においてはPAEが跋扈する環境を醸成することは避け、米国とは異なるモデルを目指すべきと考える。それは、オーソドックスではあるが、「産業の発達に寄与する」という特許法の目的からぶれることなく、特許を、例えば「実際の製品の製造・販売で収益を得るビジネスモデルに貢献させる」など、事業に直接的に活用することである。

また、「特許を利用しての新規事業の創出」という考えもある。具体案としては、休眠特許およびそれに付随する技術を日本の中小企業をはじめとする他社に移転し、そこから新たな製品・サービスを創り出すことである。

日本には休眠特許・技術が多いといわれて久しいが、休眠特許・技術の多くは大企業が保有している。中小企業をはじめとする他社がこれらを利用できるようになれば、既存ビジネスに潤滑油が加わる形で新たなビジネスを創り出す可能性があるかもしれない。実際、IoTによって市場環境が大きく変わるといわれており、休眠特許・技術の活用が成功の鍵になるかもしれない。

(2) 日本の知財訴訟関連社会基盤の整備

善くも悪くもPAE訴訟に慣れ、米国の弁護士と直接細やかな意思疎通が図れる一部の大企業はともかくとして、PAEの狙いが今後より一層、PAEに不慣れな分野、また規模の小さい企業に振り向けられる可能性がある。

これらの企業が初めて米国でのPAE訴訟に対応することになると、ノウハウもないことから、訴訟戦略の適正化以前の問題として、余計

に弁護士費用がかかってしまうことになる。米国の弁護士からは、「何でも聞いてほしい」と言われるが、何でも聞いてしまうと、チャージがどんどん加算され、弁護士費用が高んでしまう。

また、直接米国の弁護士とやりとりすることは、これら企業にとっては、パイプもなく、また負担も大きいため、日本の弁護士を介在させることを考えたいが、日本の弁護士には今のところ、直接的なPAE訴訟経験が豊富な人材は乏しいという問題がある。

そこで、日本の社会基盤として、PAE訴訟に精通した日本の弁護士が多数存在することが重要である。

PAE訴訟の主戦場は米国であるため、こういった人材には現地の実務・ルール・手続きに精通していることは最低条件であり、PAE訴訟での対応に必要な特別なノウハウの蓄積が必須である。

例えば、日本の弁護士の方々が、米国の法律事務所で数年間、PAE訴訟の最前線で実務経験を積み、帰国後にそこで培った知識・経験を活かしていただければ、日本の企業側の疑問点も容易に把握できるであろうし、何といたっても言語の問題がなくなることから、結果として、訴訟戦略が適正化されて弁護士費用の抑制に貢献できるのではないかと考える。

実務上、企業側として米国訴訟に対応するにあたり、企業側から米国弁護士に提出した文書・資料がどのように相手方に開示されているのか、そこでどのような攻防が繰り広げられているのか、また、共同防衛グループでどのような議論がされているのか等、企業側（クライアント側）から見えないところが多々あるが、これらについて実際の経験に基づいたアドバイスが得られれば、未だ米国訴訟、特にPAE訴訟に見舞われたことの無い日本企業にとっては大きな力となるだろう。

また、日本の弁護士の方々が日本の大企業のPAE訴訟に参加することで経験やノウハウを蓄積し、これを将来有効に活かすことができれば、日本のPAE訴訟対応社会基盤の整備に大いに役に立つと考えられる。そのため、大企業はローカル代理人として日本の弁護士の起用を検討し、弁護士の方々にはこれに対して特別な費用チャージの適用を検討することが、PAE訴訟に対する日本の社会基盤の整備に有益なことではないかと考える。

9. おわりに

PAE訴訟に悩まされてきた企業にとっては戦略の整理や最新情報をインプットし、また未経験の企業にとってはこれから発生する可能性のある事件への備えのために、当委員会では有識者や多くのステークホルダーのインタビューや各種調査を行い、本稿をまとめるに至った。JIPA会員企業の方々の日常業務の一助になれば、当委員会メンバーの喜びとするところである。

ライセンスや技術移転によって新規技術が広く人々に提供されるようになるという正の効果期待されて、特許にはポータビリティの性格が付与された。また金融証券としての価値もこの性格に付随している。

しかし、本稿本文で述べた通り、現在のPAE活動は社会的にその生産性は無く、特許のポータビリティの負の特性から発生してしまっている。現代のこの負の活動は、特許の新たな活用方法を生み出すための社会的なコストであると考えれば、どうであろうか。

本稿で述べているように、中小企業での新規産業化など、社会・産業の発展に貢献できる特許のポータブルな活用を止まらずに考えていきたい。

なお、本稿の執筆にあたり、故・ヘンリー幸田先生を始め、多くの皆様方に、ご多忙にも係わらずご指導いただきました。

本稿は、2015年度総合企画委員会の奥村洋一（委員長、武田薬品工業）、浅田学（積水化学工業）、大野郁英（凸版印刷）、鈴木頼子（アステラス製薬）、関口陽（武田薬品工業）、田中精一（コベルコ建機）、藤崇司（キヤノン）、細田達矢（セイコーエプソン）、松原貴久（日本電気）、矢藤有希（ソニー）（五十音順）が執筆した。

注 記

- 1) Bloomberg Business, “Apple, Microsoft Group Wins Approval to Buy Nortel Patent”
<http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-07-11/apple-microsoft-group-wins-approval-to-buy-nortel-patents>（参照日：2015年12月1日）
- 2) これら約6,000件の特許のうち、約4,000件は、2014年12月にRockstar企業連合から米国RPX Corporationに9億米ドルで売却される旨アナウンスされた。日本経済新聞、「アップルなどの企業連合、4000件のノーテル特許売却」
<http://www.nikkei.com/article/DGXMZO81260800U4A221C1000000/>（参照日：2015年12月1日）
- 3) 米国特許法（35 U.S.C.）§ 101に特許保護適格性が規定されているが、極めてシンプルな条文になっている（従って、特許保護適格性の外縁が不明確）。この範囲が何を含むのかについては、判例によって形成されている（場合によっては変動する）。
- 4) 28 U.S.C. § 1338 (a). 米国には州裁判所と連邦裁判所が存在するが、特許侵害訴訟は連邦裁判所の独占的管轄となる（州裁判所は管轄しない）。
- 5) 28 U.S.C. § 1914 (a)
- 6) FRCP Rule 8 (a)
- 7) FRCP Rule 56. サマリ・ジャッジメントとは、重要な事実に関する真正の争点がなく、かつ、申立人の主張が適用法上認められる場合に、トリアルを経ずに、判事だけで下される略式判決のことを指す。サマリ・ジャッジメントが認められなければ、争点を狭めることができず、全ての争点についてトリアルで審理されることになる。

- 8) PricewaterhouseCoopers, “2015 Patent Litigation Study” (“District rankings” 参照)
<http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2015-pwc-patent-litigation-study.pdf> (参照日: 2015年12月1日)
- 9) Matthew Sag, “IP Litigation in United States District Courts: 1994 to 2014,” Iowa Law Review, Vol. 101, 2016. pp. 37~39 & 52. テキサス州東部地区連邦地方裁判所に次いで、デラウェア州連邦地方裁判所も特許関連の訴訟がよく提起される裁判地となっているが、その背景として、米国企業の多くがデラウェア州法に基づき設立されていることが影響している。テキサス州法に基づく法人設立はそれ程ポピュラーではないことから、いかにテキサス州東部地区連邦地方裁判所で特許訴訟が多いのか理解できるのではないかと。
- 10) 28 U.S.C. § 1391 (c) および § 1400 (b)
- 11) Matthew Sag, “IP Litigation in United States District Courts: 1994 to 2014,” Iowa Law Review, Vol. 101, 2016. p. 52.
- 12) FRCP Rule 26 (b)
- 13) 日経BP知財Awareness, 「被告代理人費用をパテント・トロールの負担にできるのか?」
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20121012_yoshida.html (参照日: 2015年12月1日)
- 14) FRCP Rule 38 (b)
- 15) FRCP Rule 54 (d) (1). なお、英国は敗訴者負担が原則で、「イングリッシュ・ルール」と呼ばれている。
- 16) 35 U.S.C. § 285
- 17) PricewaterhouseCoopers, “2015 Patent Litigation Study” (“Median damages trends” 参照)
- 18) 35 U.S.C. § 284
- 19) このルールは、特許関連機能が顧客の需要を喚起する根拠となっている場合、複数の機能を含む「製品全体の価値」に基づく損害賠償額の回復を認めるものである。
- 20) LLCの収益がLLCの段階では課税されず、構成員の段階で課税される課税方法を意味する(納税主体がLLCではなく、構成員となる)。なお、「パス・スルー課税」は選択制であり、LLCが納税主体になることもできる。
- 21) 蛇足になるが、PAEに投機資金が流れ込んでいくとの噂もあり、その背景にあるのは2008年後半から2014年10月までの米連邦準備制度理事会(FRB)による量的金融緩和の実施(所謂、QE 1・QE 2・QE 3)が影響しているのではないかと思われる。市中に出回る米ドルが増え、その結果、債券市場での利回りが低下し、より高い利回りを求めてPAEにも資金が流れたものと推測される。2015年12月16日付でFRBは実質的なゼロ金利政策を解除し、政策金利の引き上げを決定した。今まで投機資金がPAEに流れていたならば、FRBによる政策金利の引き上げを受けて、今後、PAEへの投機資金の流入が減っていくことになるかもしれない。
- 22) RPX Corporation, “2015 NPE Activity Highlights”
<https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/RPX-2015-NPE-Activity-Highlights-FinalZ.pdf>(参照日: 2016年1月29日)
- 23) RPX Corporation, “Defensive Acquisitions”
<http://www.rpxcorp.com/rpx-services/rpx-defensive-patent-acquisitions/>(参照日: 2015年12月1日)
- 24) RPX Corporationの2015年度第3四半期分のForm 10-Q参照。
- 25) 株式会社IP Bridge, 「事業内容」<http://ipbridge.co.jp/service> (参照日: 2015年12月1日)
- 26) Unified Patents, Inc.のホームページ <http://unifiedpatents.com/> (参照日: 2015年12月1日)
- 27) 1) Sovereign Patent Funds (SPFs): Next-generation trade defence?, ECIPE POLICY BRIEFS, No. 5, 2014
<http://ecipe.org/publications/spf/>(参照日: 2015年12月1日);
2) Inside Asia’s patent funds, Intellectual Asset Management, July/August 2012, pp.64-71
<http://www.iam-media.com/Magazine/Issue/54/Features/Inside-Asias-patent-funds> (参照日: 2015年12月1日);
3) The Rise of Sovereign Patent Funds: Insights and Implications, Deepcentre (Centre for Digital Entrepreneurship + Economic Performance), Sept. 2014
http://deepcentre.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/DEEP-Centre-The-Rise-of-Sovereign-Patent-Funds_SEPT-2014.pdf (参照日: 2015年12月1日)

- 28) France Brevetsのホームページ<http://www.francebrevets.com/en> (参照日: 2015年12月1日)
- 29) The Washington Times, "The frightening emergence of government patent trolls" <http://www.washingtontimes.com/news/2014/aug/31/roff-the-frightening-emergence-of-government-paten/> (参照日: 2015年12月1日)
- 30) The Daily Caller, "China Declares War On U.S. Intellectual Property, Gets Into The Patent Trolling Business" <http://dailycaller.com/2014/10/08/china-declares-war-on-u-s-intellectual-property-gets-into-the-patent-trolling-business/> (参照日: 2015年12月1日)
- 31) Zoe Bollinger, "There's a New Kid on the Block: China's Ruichuan IPR Fund" <https://www.patexia.com/feed/there-s-a-new-kid-on-the-block-china-s-ruichuan-ipr-fund-20150420> (参照日: 2015年12月1日)
- 32) Infinity Press Releases, <http://www.infinity-equity.com/en/shownews.php?classID=8&id=64> (参照日: 2015年12月1日)
- 33) Intellectual Discoveryのホームページ <http://www.i-discovery.com/site/eng/overview/about.jsp> (参照日: 2015年12月1日)
- 34) 株式会社産業革新機構, 「株式会社IP Bridge及び当該会社が組成・運営する知財ファンド」 http://www.incj.co.jp/investment/deal_047.html (参照日: 2015年12月1日)
- 35) 日本経済新聞, 「休眠特許買い取りファンド設立官民で知的財産活用促進」 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF2500Q_V20C13A7EE8000/ (参照日: 2015年12月1日)
- 36) 改正内容の施行日は項目によって異なっている。
- 37) 2012年9月16日から8年間(2020年9月15日迄)の暫定制度。
- 38) 本稿はPAE(第三者から特許を購入し、買い集めた特許に基づいて積極的に権利行使をしてくる者)に焦点を当てていることから、特許付与後9カ月以内に特許の有効性を争うことができる付与後レビュー(post-grant review)については省略する。
- 39) IPRおよびCBMについて、誰が申請人となり得るか、対象となる特許は何になるのか、ならびに何を先行技術として使えるのか等が異なっている。紙幅の関係上、この辺の説明は割愛する。詳細はAIAについて解説している文献等を参照されたい。
- 40) Dennis Crouch, "Should the Claim Construction Standard for PTAB Post-Grant Proceedings Be Changed?" <http://patentlyo.com/patent/2014/03/construction-standard-proceedings.html> (参照日: 2015年12月1日)
- 41) 米国政府の年度(10月1日~翌年の9月30日まで)に基づく申請件数であることから、暦年での申請件数ではないことに留意いただきたい。
- 42) USPTO 2015年9月30日付 PTAB "AIA Trial Statistics" <http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics> (参照日: 2015年12月1日)
- 43) この論文・統計は次のサイトから入手できる。http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210
- 44) 日本のように立法権と行政権が融合する議院内閣制とは異なり、米国は三権の独立性が強いとされている。日本では内閣が法案を提出することができるが、米国では大統領に法案提出権限は無い。大統領が法案を成立させたいならば、連邦議会の議員を説得するしかない。
- 45) Executive Office of the President, "Patent Assertion and U.S. Innovation" (June 2013)
- 46) The White House, "President Barack Obama's State of the Union Address" (January 28, 2014) <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/28/president-barack-obamas-state-union-address> (参照日: 2015年12月1日)
- 47) Reasonable And Non-Discriminatory(合理的かつ非差別的)の略語である。多くの標準化団体では、パテントポリシーにおいて、規格を策定する際に、参加者が保有する必須特許をRAND条件でライセンスする旨宣言させている。参加者がRAND宣言しない場合、当該参加者が保有する必須特許は規格から除外されることになる(当該特許を回避するように規格が策定される)。
- 48) ディスカバリに関連する改正も行われているが、今後どの様な影響を与えるのか評価が難しかったことから敢えて触れていない。
- 49) 28 U.S.C. § 2072
- 50) 28 U.S.C. § 2074

- 51) Form 18は、原告・被告名に加えて、管轄権、対象特許番号および被告の侵害行為の簡単な説明程度しか記載を求めない内容であった。
- 52) Committee Notesには「Rule 84の廃止は現行の訴答基準を変更するものではない」と書かれていることから、Form 18の削除がどの程度実効性を持つのかについては、今後の連邦地方裁判所による運用を見守る必要がある。
- 53) FTC, “FTC Settlement Bars Patent Assertion Entity From Using Deceptive Tactics”
<https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/11/ftc-settlement-bars-patent-assertion-entity-using-deceptive> (参照日：2015年12月1日)
- 54) Kelley Drye, “FTC “Patent Assertion Entity Study” approved”
<http://www.essentialpatentblog.com/2014/08/ftc-patent-assertion-entity-study-approved/> (参照日：2015年12月1日)
- 55) ライアン・ゴールドスティン, 知財管理, Vol.66, No.1, pp.5~17 (2016) (以下, 「ゴールドスティン弁護士の論説」と記載する)
- 56) Federal Register / Vol. 80, No. 185 / Thursday, September 24, 2015 / Proposed Rules
- 57) 議会期の正式な年表示は、奇数年から次の奇数年まで(例えば、現在の第114議会期では2015年~2017年)であるが、本稿では一般的な表示方法である、奇数年から次の偶数年を用いている。
- 58) PATENT Act (S. 1137) については、2015年6月4日に賛成多数(賛成16, 反対4)で上院の司法委員会(The Senate Judiciary Committee)を通過した。
<http://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/Results%20of%20Executive%20Business%20Meeting%20for%2006-04-152.pdf> (参照日：2015年12月1日)
- 59) Innovation Act (H.R. 9) については、2015年6月11日に賛成多数(賛成24, 反対8)で下院の司法委員会(The House Judiciary Committee)を通過した。
<http://judiciary.house.gov/index.cfm/the-innovation-act> (参照日：2015年12月1日)
- 60) NCSL, “2015 PATENT TROLLING LEGISLATION”
<http://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/2015-patent-trolling-legislation.aspx> (参照日：2015年12月1日)
- 61) RPX Corporation, 2014 NPE Litigation Report
https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/RPX_Litigation-Report-2014_FNL_040615.pdf (p.26, 29) (参照日：2015年12月1日)
- 62) RPX Corporation, 2013 NPE Litigation Report
<https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/RPX-2013-NPE-Litigation-Report.pdf> (p.27, 30) (参照日：2015年12月1日)
- 63) Richard Lloyd, “Bass/Spangenberg file new pharma IPR re-exams”
<http://www.iam-media.com/blog/Detail.aspx?g=fe0bb679-4151-472b-9b55-289ee3ff18cd> (参照日：2015年12月1日)
- 64) 久慈直登, 「喧嘩の作法」(第1版), pp. 150~151 (2015年) ウェッジ
- 65) 35 U.S.C. § 282. 米国では、登録になった特許は有効なものと推定される。従って、連邦地方裁判所ルートで登録特許を無効化するには、「明確かつ説得力のある証拠」(clear and convincing evidence) による立証が必要となる。
- 66) Gene Quinn, “Supreme Court accepts Cuozzo Speed Technologies IPR appeal”
<http://www.ipwatchdog.com/2016/01/15/supreme-court-accepts-cuozzo-speed-tech-nologies-ipr-appeal/id=65076/> (参照日：2016年1月29日)
- 67) PAEが権利行使を仄めかしたものの、まだ提訴に至っていない場合は、非侵害および特許無効の確認訴訟を提起することができるが、本稿では割愛する。この辺については「ゴールドスティン弁護士の論説」を参照されたい。
- 68) Thomas Piketty, Professor at EHESS and at the Paris School of Economics
<http://piketty.pse.ens.fr/en/> (参照日：2015年12月1日)

(原稿受領日 2015年12月21日)