

## 米国におけるパテントトロール対策の現状について

ニューヨーク事務所

2014年6月3日(火)、ジェトロ・ニューヨーク事務所主催による法務セミナー、「米国におけるパテントトロール対策の現状」が開催されました。ジェトロ・ニューヨーク事務所の諸岡健一特許部長が講師を行い、在米日系企業の方を中心に約30名の参加者が集まりました。今回、このセミナーに参加したことをきっかけに、パテントトロール対策について興味が高まったことから、自身の可能な範囲で調査を行いましたので、その結果を以下の通り報告します。

なお、今回の法務セミナーの内容については、ジェトロの「通商弘報」(<http://www.jetro.go.jp/biznews/53f1b9a089b20>)に掲載されておりますので、申し添えます。

### 1 パテントトロール (patent troll) とは

パテントトロールとは、学術用語ではないため明確な定義はありませんが、「当該知的財産を自己が使用する意図なくして保有し、その知的財産を使用する他人に対してライセンスを受けるように求めたり、侵害行為であるとして訴訟を提起したりする個人及び法人」のことを指します。



法務セミナーの様子 (於ジェトロ・ニューヨーク事務所)

パテントトロールは、権利行使によって利益を得ようとする者であるため、特許侵害訴訟を提起することを目的として他者から特許権を買収するようなことはありますが、逆に、自らが保有する特許権を利用して製品を製造・販売するようなことは少ないと言われています。また、一つの製品に多数の特許が含まれるハイテク関連企業をターゲットとすることが多いようです。参考までに、「パテントトロール」のトロール (troll) とは、北欧神話に登場する奇怪な巨人または小人、あるいは何かを釣ったり荒らしたりするという動作を意味しています。

### 2 パテントトロールのビジネスモデル

米国では、民事訴訟の際、ディスカバリー<sup>1</sup>という手続きを経る必要があり、また、代理人費用も極めて高額です(数億円かかることも多々あります)。そのため、提訴された場合、被

<sup>1</sup> 民事訴訟の際に当事者双方が互いに訴訟に関連する証拠を有利・不利を問わず、原則、全面的に相手へ開示する証拠開示手続きのこと。これにより企業は、コンピュータなどに保存されている全ての関連する電子データを証拠として期限内に提出する義務を負う。  
面的に相手へ開示する証拠開示手続きのこと。これにより企業は、コンピュータなどに保存されている全ての関連する電子データを証拠として期限内に提出する義務を負う。

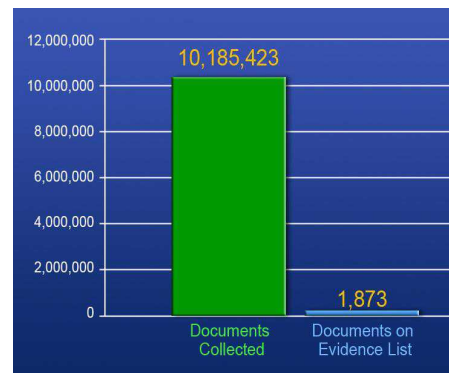
告側は、特許権を侵害していないと思われる場合であっても、和解（数百万～数千万円）に応じた方が経済的には合理性があります。パテントトロールはそれを利用して、権利範囲が曖昧なソフトウェア特許等を対象に提訴し、和解を迫っています。2011 年 9 月に制定された改正特許法（AIA / America Invents Act、以下「AIA」という。）において、特許権の質の向上や訴訟数を抑制する対策がとられましたが、効果は限定的となっています。

最近のパテントトロールのビジネスモデルとしては、これまで主な対象としてきた収益が大きく高額な損害賠償金を得やすい大企業ではなく、中小企業等へとターゲットをシフトさせてきています。その理由としては、大企業が、顧問弁護士を雇う等して防御を固め、訴訟に容易に屈しない体制に力を入れ始めていることが挙げられます。パテントトロール側としては、多数の中小企業へ要求書を送付することで、一企業あたりの要求額は少額でも、多額の金銭を得られるような仕組みを作っています。

パテントトロールについては、オバマ大統領も 2013 年 6 月に「大統領の権限に基づく 5 つの実施策」<sup>2</sup>を公表するなど、特許制度を改善させる取り組みを推進しています。

### 3 パテントトロールとの訴訟における被告側の負担

パテントトロールは、特許訴訟のためだけに会社を設立することが多いことから、提訴し訴訟となった場合においても、ディスカバリーにより、自らが開示すべき資料は極めて少量です。その一方で、被告側は膨大な資料の開示が必要となるため、多大な作業が発生し、その負担は大きくなっています。



右の図<sup>3</sup>は、SAS 社（ソフトウェア開発企業）とパテントトロールとの特許訴訟において、ディスカバリーで要求された書類の数を示しています。被告である SAS 社に対し、原告であるパテントトロールは 1 千万件以上の書類の要請を行っています（図中左）。SAS 社は、それらの書類を準備し提出したものの、実際に証拠としてリストに挙げられたものは、約 1,900 件とわずかでした（約 0.018%、図中右）。

### 4 今後の対策及び所感

AIA 法案成立以降も、原告敗訴時（被侵害者）の代理人費用を原告側に負担させることや、訴訟提起時に保証金を求めるなど、パテントトロール対策を目的とする法案は、いくつも議会に提出され審議等が行われています。しかし、そもそも訴訟時に被告が自らの身の潔白を立証するため、数億円の代理人費用を負担しなければならないという米国訴訟制度の基本的

<sup>2</sup>特許ライセンスの供与や、特許を侵害している可能性がある他社の提訴のみを目的として特許を収集し、自らはその特許を実施していない（特許に基づく製品を製造販売したり、サービスを提供したりしていない）企業を取り締まる施策。

<sup>3</sup> Statement of John Boswell submitted on March 7, 2013

な考え方があるため、特許制度だけ特別視することへの慎重論も根強くあり、なかなか一筋縄ではいかないようです。

そして、アメリカに進出する日本企業は、パテントトロールの標的となることも多いため、パテントトロールの根絶は難しく、中小企業にとっては、法改正の動向を見守るしかないようです。

特許については、アメリカ合衆国憲法において「著作者及び発明者に対し、それぞれの著作及び発見に対する排他的な権利を一定期間保障することにより、科学及び有能な芸術の進歩を促進すること」と明記され、強力な権利行使が認められています。パテントトロールは、日本とは異なる特許・訴訟制度の下で、起こるべくして起きたアメリカならではの問題とも言えます。今後、どのように法改正がなされ、特許濫用及びパテントトロールの対策が行われるのか注視していきたいと思えます。

(松田所長補佐 岩手県派遣)

