

パテント・トロールから会社を守る防御戦略

岸 本 芳 也*

抄 録 パテント・トロールとは、自らは研究開発ないし製品の製造・販売を一切行わず、倒産した企業や買収された企業などから安価に特許を取得し、特許権を濫用して大企業から賠償金やライセンス収入を獲得することだけを目的とした特許管理会社を指すといわれている。パテント・トロールは早期の和解を望んでおり、かつ他の標的企業がいることをいつも念頭において対処すべきである。パテント・トロールから身を守る最良の戦略は、強力な抗弁をもつこと、毅然と自社の正当性を争う姿勢を装い「御しにくい相手」であるという印象を与えることである。また、場合によっては、ビジネスライクに柔軟な対応をとることも必要である。

目 次

1. はじめに
2. パテント・トロールとは
 2. 1 パテント・トロールの定義
 2. 2 パテント・トロールの歴史
 2. 3 パテント・トロールのビジネスモデル
3. パテント・トロール対策
 3. 1 警告状の受理
 3. 2 警告状に対する回答
 3. 3 警告状の内容および事実関係の調査
 3. 4 権利行使を妨げる事由の調査
4. パテント・トロールに対する他の防御（反撃）方法の検討
 4. 1 パテント・トロールによる特許クレーム解釈の入手
 4. 2 自社で保有する特許ポートフォリオの調査
 4. 3 先使用权
 4. 4 再審査
 4. 5 確 認 訴 訟（Declaratory Judgment Action）
5. 特許が有効でかつ侵害の可能性が高い場合の対応
 5. 1 侵害行為を中止する
 5. 2 迂回設計（design around）
 5. 3 ライセンス交渉
 5. 4 共同防御合意（Joint Defense Agree-

- ment)
6. 訴訟を起こされた場合
 6. 1 訴状の提出
 6. 2 早期段階でのマークマン・ヒアリング申立とサマリー・ジャジメント申立
7. おわりに

1. はじめに

ある日突然、「貴社製品は当社の特許を侵害している。もし訴訟されたくなければ、その賠償として和解金を頂きたい。」と、名も知らない相手から侵害を警告する書状を受け取ったとき、どのように対処すればよいか。調査の結果、その相手が、自らは製品の製造・販売やサービスの提供をせず、もっぱら特許権行使だけをビジネスとする特許管理会社だったとしたら、どのような対策が必要であろうか？

米国では最近、マイクロソフト、eBay、RIMなどのIT大企業が、「パテント・トロール」と呼ばれる特許管理会社により特許侵害訴訟等

* シュグラー・マイアン外国法事務弁護士事務所
代表パートナー 外国法事務弁護士
Yoshinari KISHIMOTO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で訴えられる事件が急増している。これら多くのIT企業は、多額の賠償金による和解を余儀なくされ、かなり深刻な社会問題となっている。

2. パテント・トロールとは

2.1 パテント・トロールの定義

「パテント・トロール」という言葉が最初に使われたのは、1999年のことである。インテル社の元社内弁護士であったPeter Detkin氏¹⁾は、1990年代後半に、半導体装置の開発はおろか、それを製造・販売してもいない会社から次々と特許侵害訴訟を提起され、日夜その対応に追われた。1999年の1年だけをとっても、その請求額は150億ドルを上回り、Detkin氏はついに、インテル社に賠償金の支払いを求めた会社などに対し、「パテント・トロール」というあだ名をつけ、このような会社を痛烈に非難した。Detkin氏は、カリフォルニア州サンタ・クララ郡にあるインテル本社オフィスにある自分の机の上にトロール人形²⁾を置き、いつも憎き仇敵を思い出すようにしたという。Detkin氏は最初、「特許搾取者 (patent extortionists)」という表現を用いたところ、名誉毀損で訴えられたために、「パテント・トロール」という言葉を思いついたという。このとき、Detkin氏は、「パテント・トロールとは、現に発明を実施していない、または実施するつもりもない、そして多くの場合、決して実施することのない特許を楯に多額の利益を得ようとする者」と定義した³⁾。

パテント・トロールについて、未だに明確な定義はないようであるが⁴⁾、一般には、自らは研究開発ないし製品の製造・販売を一切行わず、倒産した企業や買収された企業などから安価に特許を取得し、特許権を濫用して大企業から賠償金やライセンス収入を獲得することだけを目的とした特許管理会社を指すといわれている。

大企業にとっては、侵害被疑製品の販売やサービスの提供に対する差止請求などが提起されると、賠償金や和解金を支払う必要が生じたり、当該製品に関する将来の計画が大幅に狂うこともあり、大問題である。

パテント・トロールの問題は、日本での事例はまだ少ないが、米国では、かなり深刻な社会問題となっており、政府、議会、連邦最高裁判所をも巻き込み、特許制度のあり方をも含めて真剣にこの問題が議論されている。

2.2 パテント・トロールの歴史

(1) パテント・トロールの先駆け

現存のパテント・トロールが、最近になって急に出現したのか、それとも、以前から存在していたものが単に進化したものなのかは不明である。いずれにしても、パテント・トロールの原型らしきものの出現は、100年以上も前に遡る。1895年、George Selden氏は、それまで製造されたほとんどの自動車を包含する広範なクレームで、特許を取得した(1877年に発明され、1879年に出願)。このSelden特許 (US Patent No.549,160) は、シャーシーにプレイトン型の2ストロークガソリンエンジンを搭載するという非常に基本的な自動車構造に関するものである。発明者のGeorge Selden氏は特許弁護士でもあり、特許を取得したものの、資金提供者がいなかったせいもあって、Selden氏自身としては、当該特許に関わる自動車を一度も実用化することがなかった。その後、Selden特許を買取った会社は、1900年頃から特許権の行使を開始し、1911年に同特許が無効との判決が出されるまで、当時存在していたほぼ全ての米自動車製造業者から、2.5%~5%の料率により多額のロイヤルティを徴収した。これは、大半の自動車製造会社が、法廷で争うよりは特許料を支払った方が得策だと判断したためである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) サブマリン特許

米国ではかつて、「サブマリン特許」という旧来の特許制度の不備⁵⁾を突いて、出願日を維持しつつ、長く公開を免れるように明細書の補正や手続の継続などを繰り返し、技術が普及した時点で突然特許を成立させ、権利侵害を訴えて多額の実施料を要求する事例がしばしば見られた。水面下に潜って敵に接近し、突如として浮上し攻撃をしかけることから「サブマリン」特許の名称が付けられた。

サブマリン特許は長年、米国産業界、特にエレクトロニクス関連企業を悩ませてきた。この戦術がこれほど悪名高いのは、個人発明家 Jerome H. Lemelson氏⁶⁾によるところが大きい。Lemelson氏は、1950年代に最初に出願された古い特許出願を何回も継続出願し、バーコード・システムを含むあらゆる技術分野での特許を成立させた。Lemelson氏はこれらの特許を用いて、1992年頃から、日米欧の自動車メーカーや電機メーカーなどに対し多額の特許ライセンス料を請求し始めた。貿易摩擦の真っ只中で、これ以上余計な摩擦を回避したいという心理的な圧迫と、多大な時間と費用を要する米国での訴訟を嫌い、多くの日本企業が和解を選んだのに対し、米国のビッグ・スリーは訴訟を選択した。フォード社は、特許無効の確認訴訟を提起したが、その訴えは退けられ、1998年に和解を余儀なくされた。結局、Lemelson氏は、延べ1,000以上の会社等から15億ドルというライセンス収入を得た。

表1に、有名なサブマリン特許の実例を示す。

Lemelson氏による権利行使のビジネスモデルに刺激され、この頃から、より多くの特許をポートフォリオ⁸⁾として所有することが、特許戦略上きわめて重要だと考える野心的な個人や会社が増加し始めた。そのような特許管理会社は、まだ実施されていない特許を買い集めて自らのポートフォリオとして所有し、その技術を

表1 サブマリン特許の実例 (出典：特許庁⁷⁾)

名称	内 容	出願日	特許日	潜伏期間
レメルソン	製品の損傷等の検査のために電子画像を自動的に解析する方法及び装置。	1954.12.24	1992.09.01	38年
ハイアット	マイクロ・コンピュータの基本技術に関する特許。同特許の内容は現時点ではごく一般的なもの。	1969.11.24	1990.7.17	21年
モリーンス	FMS (Flexible Manufacturing System) の特許で、コンピュータ制御を用いた工場における多品種少量生産システムに関するもの。	1966.09.09	1986.11.11	20年
グールド	レーザーに関する特許。半導体製造装置にとって重要。	1959.04.06	1987.11.03	28年

使っていると思われる企業から実施料を取ろうと企てる。

2.3 パテント・トロールのビジネスモデル

パテント・トロールのライセンス戦略の目標は、最短でかつ最小限のコストにより最大限の利益を得ることである。パテント・トロールは、発明者個人や小企業などの特許権者から直接、特許権を購入することはもとより、倒産企業の清算競売にかけられた特許を購入したり、税金控除の目的で寄付された特許を取得するなど、安価に取得するためのあらゆる手段を尽くして特許権を取得する。彼らにとって望ましい特許とは、多くの企業が参入する巨大市場で使われる発明に関する特許であることは言うまでもない。

多くのパテント・トロールがまず始めに行うのは、企業への特許侵害を警告する書状(以下、警告状)による攻撃である。パテント・トロールは、購入した特許を使用していると思われる企業を標的として選び、手当たり次第に警告状

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を送りつけ、特許権侵害を主張して企業に近づき、ライセンス契約を迫る。そして、「ライセンス料の支払を拒否すれば、ただちに陪審訴訟（個人や小企業の味方）を起こしその製品の製造及び販売を差止めろ」と強迫する。ときには、根拠のない主張を突き付けることもある。パテント・トロールは、最初の標的企業から和解金をせしめると、それを将来の訴訟の軍資金に充て、次の標的となる別の企業を攻撃する。

パテント・トロールが、日本企業に警告状を送付してくる（訴状を提出する）のは、お正月、ゴールデン・ウィーク、お盆など日本の主な祝祭日の直前や、企業の会計年度末（3月や12月など）が多いと言われている。これは、彼らが、相手方の日本企業にプレッシャーをかけて、早期和解のためのタイミングを狙った戦術を用いるためである。

パテント・トロールの目的が、業界全体へ特許を強制することにある場合には、同じ業界の企業がライセンスを受諾したという事実を他の標的となる企業に知らしめるため、最初の標的に対しては、小額のライセンス料の支払いでも簡単に応じることもある。

また、手っ取り早く和解金を獲得するために、対象特許に関して十分な適正評価調査（due diligence）⁹⁾を行わずに、最初からライセンス料を低く設定することもある。その理由は、適正評価調査費用のほうが和解金よりも高くつく可能性があるからである。一方、パテント・トロール側に、クレームチャートによって裏付けられた確固たる侵害性の論拠がある場合、ライセンス料は高く設定される。これによって、標的として狙われた企業は、早い段階でライセンス料を支払ったほうが訴訟費用よりもはるかに安いと考えるため、パテント・トロールは労せずしてライセンス料を手に入れることができる場合が多い。その主な理由は、パテント・トロールは一般に、製品の製造及び販売を行わない

ため、クロスライセンス等のビジネス上の和解が通用せず、また、相手側製品が逆に、こちらの特許を侵害しているとして反訴を提起することもできないため、被疑者側としては防御や反撃の手段が乏しく、そのために和解に向けてのインセンティブが働くからである。

パテント・トロールはこのようにして、訴訟のための軍資金を調達しながら、多くの関連企業に対して訴訟を起こしたり、高収益の大手企業1社または2社を標的として訴訟を起こしたりする。

パテント・トロールは、理不尽な要求（脅し）や陪審訴訟をちらつかせて、標的会社から不当に高額な和解金を獲得するため、妥当な権利行使のあり方ではないと批判する声が多い。確かに、パテント・トロールとの厄介な交渉や訴訟は、企業の知財法務の担当者に途方もない時間と費用を強いる。しかしながら、標的とされた企業が、もしパテント・トロール側の主張を無視し続け、後になって、その主張が合理的な論拠や事実に基づいていると認められた場合、早期段階での和解の機会を逃してしまうこともある¹⁰⁾。

パテント・トロールは通常、成功報酬で法的サービスを請け負う（on a contingency basis）弁護士を雇っているため、訴訟費用の心配もあまりいらない。また、パテント・トロールは製品を扱っていないため、顧客、サプライヤー、株主、従業員などからの紛争解決を求める圧力もない。他社からライセンス料を得て収益を上げることだけが、社員や株主（もしあれば）の唯一の関心事である。

3. パテント・トロール対策

パテント・トロールからうまく会社を守るためには、様々な対抗戦略が必要である。前記したように、パテント・トロールは、権利行使のみをビジネスとしており、製品を製造・販売していないため、クロスライセンスや反訴などの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

防御策が有効ではない。パテント・トロールからの攻撃は、警告状の送付から始まるのが通常であるが、それを受領した後、どのような対応を行うべきかについて、以下にその対応策を検討する。

3. 1 警告状の受理

パテント・トロールからの警告状を受け取った場合、それをどのように扱い、対応すべきであろうか。

自ら実際に製品を製造・販売しないパテント・トロールは、ライセンスを含めた早期の和解にのみ興味がある。したがって、警告状の内容や語気の強弱にかかわらず「パテント・トロールの目的は金銭である」という警告状の本旨を常に念頭において、彼らとの交渉を行うべきである。警告状の中に、使用差止を求める主張があったとしても、それは脅し戦略の一環であることを忘れてはならない¹⁴⁾。

3. 2 警告状に対する回答

警告状に対する最初の回答はタイムリーに行うべきであり、絶対に無視してはならない。もし警告状を無視したならば、訴訟につながる可能性が非常に高くなるのみならず、訴訟となった場合には、故意侵害が認定される可能性も高くなる。警告状に対する最初の回答は、警告状を受領したこと、並びに特許権者の主張と事実関係を調査し検討する旨を述べ、分析が終わったら直ぐに知らせることを告げるだけで十分である。

3. 3 警告状の内容および事実関係の調査

パテント・トロールからの警告状について、その目的および要求内容、文面の行間に含まれる意図などを注意深く読み取り、問題の特許クレームと自社製品との関係（適用される製品の有無）、対象被疑製品の販売データ、侵害が認

定された場合の賠償額の算定など必要な情報について調査する。このような事業リスクを算定して、様々な角度からそのリスクを最小限に抑制する防衛戦略を構築し、迅速・的確かつ柔軟に対応する必要がある。

パテント・トロールのプロフィールに関して、その規模（個人か、特許管理会社か）、特許ポートフォリオ、資金力、過去の戦績など十分な調査・分析を行うとともに、パテント・トロールが弁護士を雇っている場合には、その弁護士についてのプロフィール調査も必要である。弁護士が、時間報酬制か成功報酬制かによって、係争に対する弁護士の取組む姿勢が異なるので要注意である。成功報酬制の弁護士は、特許係争事件に関する経験は極めて少ないが、豊富な法廷経験を持ち、陪審裁判で勝つことに最大限の努力を払う。例えば、大企業から特許権を侵害された、立場の弱い小規模の特許権者を味方する傾向にある陪審員の好意を勝ち取るために、裁判前の交渉時から着々と公判のための記録をとろうとするので、彼らが接触してきた時点から要注意である。

さらに、自社と同じように警告状を送付された（訴訟された）他の標的会社があるか、もしあれば、自社の事業分野における競業会社か否か、その進行状況についても調査する必要がある。

3. 4 権利行使を妨げる事由の調査

(1) 特許権の権利行使可能性

まず、警告状に対処する第1ステップは、特許権が権利行使可能かどうかを調査することである。特許は、米国での現実の出願日から20年を経過する前に、維持年金の未払い等の理由により、その権利が失効することがあるので、ぬかりのない調査が必要である。

その一方で、特許発行の遅延により、または医薬特許に関する法の定めにより権利期間が延長される場合があるので注意を要する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

さらに、実際に警告状を書いた者（弁護士の場合はその依頼人）が、現在の特許権者か、または特許の実施権者（ライセンス）かを検討すべきである。独占的实施権者は、特許侵害訴訟を提起する権利があり、したがって警告状を送付してもよいとされている。それに対し、非独占的实施権者は通常、単独では訴訟を提起できないが、特許権者と共同で訴訟を提起することが許されている。

(2) 出願審査経過の分析

次に、問題の特許の出願審査経過（ファイル・ラッパーまたはプロセキューション・ヒストリー）のコピーを入手し、特許取得までの出願審査経過を丹念に分析すべきである。審査過程における米国特許商標庁の審査官と出願人との間のオフィス・アクションや応答のやり取りは、当該特許に関しての保護範囲（クレーム解釈）について貴重な判断材料を提供してくれることが多い。

対象特許の出願審査経過の分析は、当該米国特許だけにとどまらず、外国において当該米国特許と対応する特許があるかどうかを調べ、もしそれが存在すれば、同様に、それらの出願審査経過をも入手し分析する必要がある。全ての対応外国出願の審査過程において、各国特許庁審査官によって引用された先行技術文献を収集し、それらの分析を行う必要がある。

具体的には、出願人が米国特許商標庁に、他国での審査官が引用した重要な先行技術情報を提供するという義務を違反したかどうかの検討を行う。出願人が、特許性に重要な先行技術文献を知っていたにもかかわらず、審査官に提出しなかった場合には、情報開示義務違反とみなされ¹²⁾、そのような場合には、不公正行為により特許権の行使ができないとの主張を行うことができる。

(3) 無効性に関する分析、鑑定取得

対象特許に関する無効性、権利行使可能性、及び権利範囲について、米国特許弁護士に鑑定を依頼すべきである。また、必要であれば、調査会社などに、特許無効性鑑定に資する先行技術文献調査を依頼することも重要である。被告側に有利となる弁護士の鑑定結果は、「故意」侵害の責任の回避、ないし故意侵害を認容された場合でも損害賠償額の増額（最高3倍）を最小限度に抑えるための有効な防御手段となる。

対象特許に関する米国及び外国における出願審査経過の分析、並びに先行技術文献の調査結果に基づき、権利行使不可または特許無効についての強固な根拠、もしくは特許クレームの限定的な解釈の根拠が見出されることも多い。

例えば、先行技術文献調査などの結果、問題特許のクレーム発明と同一な先行技術文献を発見し、かつ米国特許商標庁の審査官が審査過程でその文献を検討していなかった場合には、問題の特許は、新たに発見されたその先行技術文献により無効となる可能性が高い。仮にその先行技術文献が、特許クレームの新規性を完全に否定できなかったとしても、その先行技術文献が明らかに侵害被疑製品を包含する場合には、裁判所は、特許クレームの範囲を狭く解釈し、侵害被疑製品をクレームの範囲から除外することも考えられる¹³⁾。

先行技術文献調査などの結果、対象特許の有効性に重大な影響を与える有力な先行技術が見つかった場合には、パテント・トロールに、特許を無効可能な先行技術の存在を知らせ、権利行使を思いとどまるよう説得することも有益である。パテント・トロールが単に、そのような有力な先行技術文献の存在を知らないことも考えられる。もしパテント・トロールが、侵害の主張を取下げの意向を伝えてきた場合には、相手方特許への攻撃（無効化など）を控えたほうがよいであろう。その理由は、問題となる特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が存在するために、競合他社が自社製品の市場への参入に慎重になり、抑止効果が働くからである。

この段階での無効性に関する資料は、今後の交渉、またはそれに続く訴訟にとって非常に有用なものとなる。したがって、早期段階において、対象特許と関連する先行技術について漏れない完全な調査を行うことが重要である。

(4) 非侵害についての分析、鑑定取得

先行技術との対比による特許無効性の判断は、当該技術に精通した技術者にとっては比較的容易である。しかしながら、侵害の有無に関する判断は、特許の専門家以外の人にとってはきわめて難しい。したがって、米国特許弁護士の非侵害に関する鑑定は必ず取得すべきである。

弁護士の鑑定を取得することは、故意侵害を回避するためにも非常に重要である。従来判例¹⁴⁾では、「権利侵害のおそれのある特許の存在を知得した者は、当該特許を侵害しているか否かについて、相当な注意 (due care) を払う積極的な義務 (affirmative duty) を負う。この義務には通常、侵害の可能性のある活動を開始する前に、弁護士の適切な助言を求め、鑑定を入手する義務が含まれる」とされていた。その後、Knorr-Bremse事件 (2004年9月) においてCAFCは、従来判例を変更し、必ずしも弁護士から鑑定を取得する必要はないと判示した¹⁵⁾。このKnorr-Bremse事件判決以後は、一定の合理性のある鑑定であれば、故意侵害回避の要件を満たすと考えられるものの、やはり米国特許弁護士の鑑定が、故意侵害の認定を回避するための最も有力な客観的証拠であることには変わりはない。

侵害分析の第1ステップは、特許クレームを正しく解釈することである。クレームの解釈に当たっては、特許明細書や出願審査経過を参酌しながら、クレームの用語を適切に定義する必

要がある¹⁶⁾。さらに、先行技術または審査過程で出願人が権利放棄した部分などを参酌することにより、特許クレームを狭く解釈することも可能である。

次のステップは、侵害被疑製品と、特許クレームに記載された個々の特徴すなわち構成要件とを比較することである。もしこの比較の結果、被疑製品がクレームの全ての構成要件を備えているのであれば、文言侵害の可能性が高い¹⁷⁾。もし特許弁護士がそのような判断を下したのであれば、パテント・トロール側と交渉に入るか、あるいは特許クレームの範囲外となるように製品の迂回設計を検討する必要がある。例えば、問題となる自社製品から、クレームの構成要件、及びその機能を除外することができたならば、変更後の製品は文言上、当該特許を侵害しないことになる。このような製品の変更を行った場合、設計変更後の製品に対しても非侵害の鑑定を取得すべきである。

一方、文言侵害なしとの結論が得られた場合でも、均等論侵害の有無についても検討する必要がある。均等論とは、特許クレームを字義通りに解釈すると、発明の保護が不十分となり、特許権者に対する公平性を欠くとの衡平法 (エクイティ) の法理に基づき、クレームの文言の範囲を越え、これと均等な領域まで権利範囲を広く解釈することである。

実務上、侵害分析に当たっては、クレームに記載された各構成要件と、被疑製品における対応の構成要件とを比較し、その全ての構成要件の対比において、機能、方法、結果において実質的に同一であれば、均等論侵害が成立する。しかしながら、出願審査過程で出願人が、例えば、先行技術を回避するために、クレームの「均等な」範囲を放棄したとみなされる場合には、特許成立後、均等論による特許侵害の主張は認められない¹⁸⁾。そして、この推定を覆すためには、特許権者は、「均等範囲を放棄してい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ない」という反証をしなければならない¹⁹⁾。この観点から、出願審査経過の分析は、非侵害を主張する場合にも非常に重要である。

以上のように、特許権及びその所有権者の調査、出願審査経過などを精査して権利行使可能性を検討するとともに、特許無効性、並びに非侵害性の検討を行うことが必要である。この段階になると、特許侵害に対する客観的評価、今後の対抗・交渉戦略の筋書きが整い、弁護士と相談しながら、パテント・トロールへの正式な回答を作成することになる。

4. パテント・トロールに対する他の防御（反撃）方法の検討

次に、以下のようなパテント・トロールに対する防御方法の検討を行うことも重要である。この作業は、時間的余裕があれば、警告状を受理した時から併行して行っても良いことは勿論である。

4.1 パテント・トロールによる特許クレーム解釈の入手

特許侵害を立証する責任は、パテント・トロール側にある。そのため、パテント・トロールないしその弁護士は、警告状の送付前、または訴訟の提起前にクレームの解釈を行うべきであり、それを侵害主張の前提（根拠）としなければならない。したがって、もしパテント・トロールが、侵害被疑製品の特定、並びにその製品と特許クレームとの比較分析を怠っているなどにより、侵害の主張を合理的に評価していない場合には、連邦民事訴訟規則第11条に基づき、正当な根拠のない特許権侵害の主張（例えば、恐喝の企て）を理由に、制裁（懲罰）が科される場合もある²⁰⁾。したがって、なるべく早い段階で、パテント・トロール側に、彼らのクレーム解釈ないし特許クレームと自社製品との関係を示すクレームチャートなど、侵害主張の正当

な根拠を示す資料の提出を求めることが重要である。さらに、過去に（または現在進行中の）同一特許に基づく他の係争事件等があれば、そのとき、パテント・トロールがどのようなクレーム解釈を行ったかを分析することも必要である。

4.2 自社で保有する特許ポートフォリオの調査

前記したように、パテント・トロールは一般に、製品の製造及び販売を行わない。そのため、特許権者が製造業者の場合と違って、自社の特許を用いたクロスライセンスによる和解や、反訴による反撃の機会がなく、自社の特許を、交渉のための「取引材料」として利用できない。しかしながら、自社所有の特許が相手方製品をカバーしていなくても、自らの製品及び製法をカバーする強力な特許ポートフォリオを有していれば有効な防御手段となる。

4.3 先使用权

特許が、ビジネスメソッド、またはビジネスメソッドを含むソフトウェアに関するものであるかどうかを検討する。もしそうであれば、「先使用权」を抗弁として用いることができる可能性がある。先使用权によると、特許侵害の責任なしに、継続して、問題の製品を製造、使用または販売し、或いは問題の方法を使用することができる。

4.4 再審査

対象特許の無効性に関して有力な先行技術（特許文献または刊行物）が見つかった場合、米国特許商標庁に再審査請求を行うことも特許無効化の一選択肢となろう。再審査請求は、訴訟よりも費用がはるかに安く、また特許無効立証のための証拠の基準が、訴訟で要求される「明白かつ確信を抱くに足る証拠（Clear and Convincing Evidence）」基準よりも低い「証

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

抛の優越 (Preponderance of Evidence)」基準が用いられるため、特許無効の立証が容易である。さらに、陪審員や裁判官が特許の有効性を判断する訴訟の場合と違って、再審査手続においては、技術的専門家である審査官が特許性の判断を行うため、より専門技術的な観点から精度の高い判断が期待できる。

その反面、請求人が負けた場合、特許の「有効性の推定」²¹⁾はさらに強化される。再審査後、自社製品が依然としてクレームの範囲に属することになれば、侵害の可能性が以前よりも高まることになるため、再審査請求に当たっては慎重に検討すべきである。例えば、再審査請求で提出する先行技術文献を詳細に検討し、あらかじめ補正後のクレーム範囲を予測することが極めて重要となる。

地方裁判所は通常、再審査中での訴訟手続の追行を好まないため、訴訟開始前に再審査が開始されれば、再審査の結果が出るまで、地裁での手続が停止される可能性が高い。したがって、再審査請求により、パテント・トロールの訴訟提起や訴訟手続の追行が阻止できれば、時間を稼ぐことができる。

4. 5 確認訴訟 (Declaratory Judgment Action)

パテント・トロールからの警告状の文面から判断して、侵害被疑者に、将来、訴訟を提起されるかもしれないという客観的・合理的な懸念を抱かせるに至った場合には、侵害被疑者側から訴訟を起し、特許非侵害または特許無効の確認を求めることができる。確認訴訟は、大規模な訴訟につながる可能性があるが、パテント・トロールに資金力がない場合や、確固たる論拠がなく、また高費用のため訴訟まで提起する真意はないが、単に被疑者を脅すつもりで警告した場合などには、効果が大きい。また、侵害被疑者側が、自己に有利な裁判地を選択することができるという原告のメリットを享受す

ることができる。

5. 特許が有効でかつ侵害の可能性が高い場合の対応

検討の結果、裁判において、特許が有効でかつ侵害と判断される可能性が考えられる場合には、以下の選択肢のうち、一つまたは複数の対応策を検討する必要がある。

5. 1 侵害行為を中止する

問題の特許保護範囲に属する製品の製造、販売、輸入等の侵害行為を中止する。ただし、即座に中止した場合でも、過去の損害に対する賠償責任がある。

5. 2 迂回設計 (design around)

自社製品の設計変更により侵害を回避する可能性も検討すべきである。この解決方法は特に、製造が大規模に行われてきた場合は高コストとなる。したがって、他の選択肢のコストと比較して検討する必要がある。なお、この場合にも、過去の損害に対する賠償責任がある。

5. 3 ライセンス交渉

パテント・トロールは、ライセンス供与によりライセンス料を取得することが最大 (唯一)の目的である。交渉に当たっては、パテント・トロールが、対象特許に関して他者との間でライセンス契約がすでに存在しているか、或いは係争が起きているか、当該業界でのロイヤルティの料率の相場がいくらか、早期に和解を受け入れることでどの程度有利な条件を引き出せるか、などの戦略的な対応策を検討する必要がある。また、他に標的になった企業がすでに、低額でライセンスに合意している場合には、その料率などを基準に交渉すべきである。

さらに、問題となる特許権の一部又は全部を購入し、自らが特許権者となることも他の選択

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

肢として検討する必要がある。

他の選択肢として、パテント・トロールのライセンス・エージェントとして、第三者へのライセンスの代理・仲介をするという解決策も考えられる。すなわち、第三者へのサブライセンスを供与する交渉を行い、サブライセンス料の一部をコミッションとして確保するという方法であり、サブライセンスの契約に成功すれば、ライセンス費用を最小限に抑えることが可能である。ただし、パテント・トロールの手先として働くイメージを与えることにもなりかねず、パテント・トロールが特許権者の場合は、良策ではないと思われる。

5. 4 共同防御合意 (Joint Defense Agreement)

パテント・トロールが複数の企業に対して警告状を送付したり、訴訟を提起した場合に、他に標的となった企業との間で共同防御合意を締結することも有効な対抗手段となる。この合意の下では、弁護士・顧客間の秘匿特権を放棄することなく、複数の企業同士が集まり、特許無効化のための先行技術の情報や可能な対抗手段についての意見の交換などを行うことが可能である。また、共同防御グループを形成することにより、先行技術の調査や、パテント・トロールからのディスカバリーに関する費用(例えば、共通の技術専門家証人)を分担できるという利点もある。ただし、それぞれの企業の経済的リスクが異なっていたり、競業企業間で交換する情報の機密保持に関する問題もあるため、合意書の作成に当たっては、情報交換の範囲、費用負担割り当て、合意からの脱退などについて詳細な規定を作成することが大切である。共同防御グループを形成するためには、当事者間で、十分な共通の利害(例えば、部品供給メーカーと組立てメーカーなど)が存在しなくてはならない。また、グループ内の不用意な情報交換が反トラスト法違反とみなされる場合もあるた

め、慎重に行動すべきである。

6. 訴訟を起こされた場合

6. 1 訴状の提出

ライセンス交渉が膠着状態となった場合、パテント・トロールが次にとる手段として、地裁への訴状提出が考えられる。一方、きわめて稀ではあるが、パテント・トロールからの警告状を受領することなしに、いきなり訴状が出されることもある。

連邦民事訴訟規則第4条(m)項によれば、原告は、裁判所への訴状提出の日から120日以内に被告企業へ送達をしなければならないとされている。外国の被告への送達²²⁾は複雑で、より多くの時間と費用を要するが、訴状を提出することにより、真剣な意図での権利行使であることを示すことができる。パテント・トロールは、この訴状提出という先制攻撃を用いて、被告企業に「訴訟」という心理的プレッシャーを与え、被告企業が訴訟の実態を把握できないうちに(訴状の送達前に)和解を図ろうとする。

たとえ訴訟を提起したとしても、パテント・トロールは和解を望んでおり、かつ他の標的企業がいることをいつも念頭において対処すべきである。そして、こちら側に強力な抗弁がある場合には、パテント・トロール側の脅しには絶対には屈しない姿勢を持ち続け、毅然と自社の正当性を争う姿勢をみせることが肝要である。被告側が、「御しにくい相手」という印象を与えることができたならば、パテント・トロールは、時間とコストのかかる権利行使を諦めて他の標的に移る可能性が高くなる。

6. 2 早期段階でのマークマン・ヒアリング申立とサマリー・ジャジメント申立

1996年のマークマン事件における最高裁判決²³⁾により、「クレーム解釈は裁判官が行う」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

との確認がなされて以来、地裁では公判前に、クレーム解釈のためのマークマン・ヒアリング²⁴⁾が行われるようになった。マークマン・ヒアリングは義務付けられているわけではないが、このクレーム解釈のための審理は現在、どこの地裁でもほぼ定着している。マークマン・ヒアリングは一般に、ディスカバリー手続後、陪審公判前に行われることが多いが、この審理がいつの段階で行われるべきかについての規則はない。したがって、ディスカバリー手続の開始前やその直後など、訴訟の早期段階に（裁判官の裁量により）行うことも可能である。手続としては、裁判所に、マークマン・ヒアリングの開催を求めるマークマン・モーション（申立書）を提出することにより、早期の開催を要求することができる。

パテント・トロールは、早期段階でのマークマン・ヒアリングをひどく嫌う。パテント・トロール側としては、いつまでもクレーム解釈が定まらないほうが都合である。その理由としては、第1に、裁判所によるクレーム解釈が早期に決定されると、両当事者ともにその解釈に縛られてしまう。そのため、自分に都合の良いクレーム解釈を用いて、相手方へ侵害のプレッシャーを与え、和解へと導くという戦略が通用しなくなる。第2に、ヒアリングにおいては、クレームに関する解釈論を展開しなければならず、その主張に矛盾等があると、相手方から論理の非合理性を攻撃されることがある。そのため、パテント・トロールが、侵害の根拠が乏しいにもかかわらず、単なる脅しのために訴訟を提起したような場合には、彼らを窮地に追い込む絶好の機会となる。第3に、パテント・トロール側が、侵害の主張を強化するために、クレームを広く解釈すべきとの主張を行うと、その広いクレームが先行技術により無効とされる危険性が増すため、パテント・トロール側としては、どのようにクレームを解釈すべきか、非常

に苦慮する（プレッシャーを与えることができる）。このような理由から、裁判所に、マークマン・ヒアリングの早期開催を求めるべきである。もし、裁判官が忙しくて都合がつかなければ、スペシャル・マスター（裁判官を補佐する専門学識顧問）を求めるべきである。

マークマン・ヒアリングの結果、もし被告側に有利な決定が下った場合（非侵害または特許無効の可能性が高くなった場合）、陪審公判を経ずに、裁判所にサマリー・ジャジメント²⁵⁾を申立てることも可能である。

7. おわりに

パテント・トロールから会社を守るためには、警告状を受け取った時点から訴訟提起された後まで一貫して、毅然とした強い姿勢を見せることが重要である。この断固たる姿勢を基本スタンスとしながらも、状況によってはビジネスライクに柔軟な対応をとることも必要である。併せて、次の点を常に念頭に置くべきである。

- (1) パテント・トロールからみて「御しにくい」相手となる。
- (2) パテント・トロールの標的は、自社以外にも複数の会社がある。他社との係争に関する情報を入手する。
- (3) パテント・トロールの目標は、裁判による終局判決ではなく、和解による解決である。
- (4) 必要に応じて、他の標的企業との共同防御策を検討する。
- (5) 早期段階での特許クレーム解釈の確定を行うことにより、パテント・トロールの縦横なクレーム解釈による攻撃を封じる。

注 記

- 1) Detkin氏は現在、Intellectual Ventures LLCという特許管理会社の取締役として、特許権の行使の業務を行っている。皮肉なことに、この特許管理会社がパテント・トロールと呼ばれる場合もある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 2) 「トロール (troll)」の由来は、北欧の民話に登場する悪い妖精からきている。トロールは、橋の下などに隠れていて、「お金をくれないと、この橋を通さないぞ」と言って、通行人からお金をせしめた。トロール人形は、鼻や耳が大きく醜いものとして描かれている。
- 3) Brenda Sandburg, “Inventor’s lawyer makes a pile from patents,” *The Recorder*, July 30, 2001
- 4) 2006年6月15日に開催された下院司法委員会裁判所・インターネット・知的財産小委員会（スミス委員長）での「パテント・トロールは事実かフィクションか」と題された公聴会において、IT企業の代表者が証人陳述を行い、「パテント・トロール」と称される特許保有会社撃退の支援を訴えた。この公聴会において、パテント・トロールの一般的な定義付けは困難ではあるが、トロールによる特許権の濫用問題に取り組むことが急務との確認がなされた。
- 5) 旧米国特許制度下では、特許公開制度がなく、審査期間に関わらず特許発行日から17年間有効とされたため、出願人は継続出願を悪用することにより、発明内容を非公開とすることが可能であった。現行法において、出願後18ヶ月で出願内容が公表される特許公開制度が導入されるとともに、権利期間が出願日から20年までと変更されたことにより、サブマリン特許出現の可能性はほとんどなくなった。
- 6) Lemelson氏は、1997年に他界するまで生涯で450件以上の特許を取得した（米国特許史上4位）。
- 7) http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushin_tou/pdf/sankol2.pdf
- 8) 特許（パテント）特許ポートフォリオとは、企業が保有するある技術の特許がどの程度の価値があるかを示す指標の一つ。企業戦略を策定する上で、企業は、保有する特許からパテントポートフォリオを作成し、本来事業実施のために必要な特許からなる技術の広がりとの比較検討を行う。その検討結果に基づき、不足する部分をライセンス、研究開発等により補足したり、事業の実施に必要な特許を他社にライセンス供与したりする。
- 9) 特許侵害訴訟などの権利行使を行う場合、特許権者は事前に、特許の有効性や侵害被疑製品の侵害性などに関する適正評価調査を行うべきとされている。
- 10) 例えば、*Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp.*, 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005) では、マイクロソフト社は、Eolasの主張を頑なに拒否したために和解の機会を逸し、訴訟において、地裁、CAFCともに侵害を認定し、非常に高額な損害額が裁定された。
- 11) 米国連邦最高裁判所は2006年5月、eBay対MercExchange事件（*eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 126 S.Ct. 1837 (2006)）において、「特許侵害事件において、特許権侵害の認定が下された場合には、差止請求がほぼ自動的に認容される」という従来の一般的な準則を覆す判断を示した。そのため、パテント・トロール側の今後の戦略に多少の影響が出るものと思われる。
- 12) 米国特許法施行規則156
- 13) *Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assoc.*, 904 F.3d 677 (Fed. Cir. 1990) .
- 14) *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983) .
- 15) *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*, 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004).
- 16) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).
- 17) オール・エレメンツ・ルール
- 18) 包袋禁反言（ファイルラッパー・エストッペルの法理
- 19) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 122 S.Ct. 1831 (2002).
- 20) *EON-NET, L.P., v. FLAGSTAR BAN CORP, INC.*, 05-2129 MJP (W.D. Wash., Oct. 4, 2006)（連邦民事訴訟法第11条に基づき、特許権者に制裁を認定）など。
- 21) 米国特許法第282条による「有効性の推定」
- 22) 連邦民事訴訟規則第4条(h)項(2)が準用する同規則4条(f)項に基づき、条約等の国際的取り決めに基づく送達がなされる。ハーグ条約に基づく典型的なルートとしては、まず原告が訴状を日本の大使館または領事館に提出する。続いて、訴状は外務省に転送され、最高裁判所から地裁を通過して被告へと送付される。
- 23) *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 116 S.Ct. 1384.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

24) 訴訟の争点となる特定のクレームの文言をどのように解釈すべきかについて、公判前に行われる裁判所での審理手続をいう。双方当事者が陳述書を提出した後、両当事者が協議を行い、争点を明確にし、それを文書で裁判所に提出する。裁判所は、ヒアリングを開いて両当事者からの説明を聞き、決定を下す。クレーム解釈に関する裁判所の決定には不服を申立てることはできず、不服の場合は判決を待って控訴しなければ

ならない。

25) 重要な事実に関して真正な問題が存在しない (no genuine issue as to material fact) 場合に、事実審理を行わずに裁判官が下す判決のこと。

参考文献

岸本芳也「パテント・トロール」防衛のための訴訟前対応 ビジネス法務 2007年5月号, pp.68~73

(原稿受領日 2007年2月27日)

