

# 米国特許権保護の現状

——特許権の制限とパテント・トロールへの影響——

一 色 太 郎\*

**抄 録** 米国政府・裁判所は、2005年を境にそれまでのプロパテント方針を転換し、特許権を弱める方角に舵を切った。その背景には、パテント・トロールの台頭により、特許制度および訴訟制度の課題が浮き彫りとなったことがある。トロール対策の名のもとに数々の対策が講じられたが、特許権をトロールが権利者である場合に限りて制限することはできないため、結果、米国特許権そのものも大きく制限されてきた。本稿では、米国特許権をめぐる変化を次の七つに整理し、特許権が制限されてゆく過程を追うとともに、一連の変化が特許係争、トロールおよび特許権取引に与える影響について解説する。①特許性基準の引き上げ、②特許無効化手続の強化、③損害賠償額の抑制、④差止基準の厳格化、⑤権利行使リスクの増大、⑥特許訴訟コストの低減、⑦裁判地選択権の制限。

今日、さらなるトロール対策の必要性を訴える声も聞かれるが、イノベーションの促進に大きく貢献してきた特許制度を過度に毀損することがないよう、米国政府・裁判所には冷静かつバランスのとれた対応を期待したい。

## 目 次

1. はじめに
2. トロールの台頭と対策
  2. 1 パテント・トロールとは？
  2. 2 政府による対策
  2. 3 最高裁による特許権制限の動き
3. 特許権をめぐる七つの変化
  3. 1 変化①特許性基準の引き上げ
  3. 2 変化②特許無効化手続の強化
  3. 3 変化③損害賠償額の抑制
  3. 4 変化④差止基準の厳格化
  3. 5 変化⑤権利行使リスクの増大
  3. 6 変化⑥特許訴訟コストの低減
  3. 7 変化⑦裁判地選択権の制限
4. 変化の影響
  4. 1 変化の総括
  4. 2 特許係争への影響
  4. 3 トロールへの影響
  4. 4 特許権取引への影響
5. おわりに

## 1. はじめに

米国政府および裁判所は、2005年を境にそれまでのプロパテント方針を転換し、特許権を弱める方角に舵を切った。

その背景には、パテント・トロールの台頭により、特許制度および訴訟制度の課題が浮き彫りとなったことがある。トロール対策の名のもとに数々の対策が講じられたが、特許権をトロールが権利者である場合に限りて制限することはできないため、結果、米国特許権そのものも大きく制限されてきた。

本稿では、2005年以降に起きた米国特許権をめぐる変化を七つに整理し、特許権が制限されてゆく過程を追うとともに、一連の変化が特許係争、トロールおよび特許権取引に与える影響

\* 一色外国法事務弁護士事務所・代表 米国弁護士  
Taro ISSHIKI

について解説する。

## 2. トロールの台頭と対策

1980年以降、米国では特許権を強化するいわゆるプロパテント方針がとられた。しかし、2000年代に入りトロールの台頭が顕著となると、米国政府および裁判所は方針を転換し、特許権を制限する対策を取り始めた。

### 2. 1 パテント・トロールとは？

まず、「パテント・トロール」を定義することから始めたい。

トロールの呼称は、「特許権を濫用し、イノベーションを阻害するもの」の意で用いられることが多い。

NPE (Non-Practicing Entity) とトロールが同義に扱われることがあるが、NPEとは文字通り「特許発明を実施しないもの」であり、これには大学、研究開発機関、個人発明家、さらには撤退したビジネスに関する特許権を活用する事業会社なども含まれ得る。技術の開発や普及に貢献するNPEを、トロールとみなすべきではない。

また、特許管理会社を一概にトロールとみなすことも問題である。特許管理会社も多種多様であり、ライセンスのノウハウやリソースを欠く個人発明家らと事業会社のマッチングを行うもの、特許資産を適正に評価することで特許権の流通を活性化し、イノベーション促進に貢献するものも多く存在する。

最近では、特許権行使主体 (Patent Assertion Entity : PAE) をトロールと同義に扱うケースが増えている。PAEとは一般的に、技術開発や技術移転をサポートせず、ライセンス収益を上げる目的で特許権を行使するものを指す。

トロール・ビジネスの本質は、特許使用に伴う正当な対価を求めるのではなく、訴訟対応コストを回避するための対価をライセンス料名目

で徴収することにある。PAEの多くは、特許の有効性などの実体法上の議論にあまり関心を示さず、訴訟対応コストを下回るライセンス料を提示することで、早期和解を図ることに腐心する傾向があり、このようなPAEこそトロールとみなされるべきであろう。

### 2. 2 政府による対策

2003年、米国連邦取引委員会は有効性に疑義のある特許がイノベーションの阻害要因となっているとし、特許の質を向上させるための法改正を提案した<sup>1)</sup>。2004年には、全米科学アカデミーが同様の提言を行った<sup>2)</sup>。

2005年、特許法改正案が上程され、先願主義への移行に加え、低質特許を米国特許商標庁 (USPTO) においてより迅速に無効化できるようにする制度が提案された。法案をめぐってのIT業界と製薬業界の対立もあり、立法化に長い年月を要したが、2011年に米国発明法 (America Invents Act) が成立した。

2010年以降、市販のスキナー<sup>3)</sup> やWi-Fiルーター<sup>4)</sup> を使用するに過ぎない中小企業等に対して、膨大な数の警告状を送り付けるトロールが出現し、トロール規制が頻繁に政治日程に上がるようになった。

2013年には、オバマ大統領がトロールを「他者のアイデアを横取りし、カネをゆすり取ろうとするだけで何も生み出さない」と激しく非難し<sup>5)</sup>、以降、米国議会では20本を超えるトロール規制法案が上程されている<sup>6)</sup>。州政府もトロール規制に乗り出し、すでに過半数の州でトロール活動を制限する法律が成立している<sup>7)</sup>。

### 2. 3 最高裁による特許権制限の動き

2006年、最高裁は差止基準を厳格化したeBay判決 (後述) の中で、権利範囲が不明瞭で、有効性が疑わしい特許が数多く存在すること、および特許ライセンスを業とするものの出現に懸

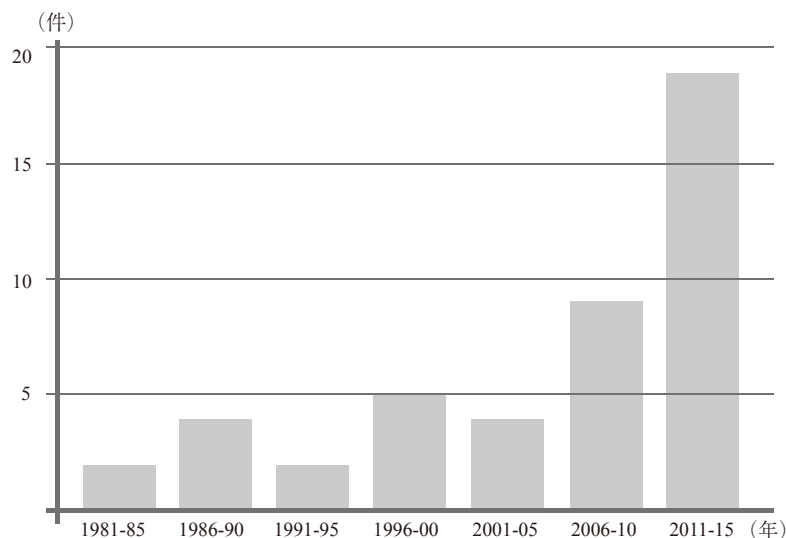


図1 最高裁判による特許判決数<sup>9)</sup>

念を示した<sup>8)</sup>。

以降、最高裁は特許係争への関与を強め、特許権を制限する判決を次々と下している(図1)。以前は、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が特許係争における事実上の最終審とされたが、近年、多くのCAFC判決が覆されている。

### 3. 特許権をめぐる七つの変化

2005年以降、米国特許に起こった変化は、次の七つに整理することができる。

- ①特許性基準の引き上げ
- ②特許無効化手続の強化
- ③損害賠償額の抑制
- ④差止基準の厳格化
- ⑤権利行使リスクの増大
- ⑥特許訴訟コストの低減
- ⑦裁判地選択権の制限

本章では、これらの変化を通して、米国特許権が制限されてゆく過程を追う。

#### 3.1 変化①特許性基準の引き上げ

近年、裁判所により特許適格性、非自明性、明確性等に関する基準が引き上げられ、特許無効化がより容易になっている。

#### (1) 特許適格性要件の厳格化

特許法は、方法、機械、製造物もしくは組成物に関するあらゆる発明は特許適格性を有すると定めている<sup>10)</sup>。

しかし、最高裁判例により、自然法則、自然現象および抽象的アイデアには、特許は認められない<sup>11)</sup>。(もっとも、あらゆる発明は自然法則や抽象的アイデアを用いたものであり、特許適格性判断においては、発明が自然法則等に過ぎないものか、あるいはそれらを相当程度応用したものであるかが問われる。)

近年、最高裁は特許適格性基準を大幅に引き上げており、特にソフトウェアおよびライフサイエンス分野の特許無効化リスクが増大している。

ソフトウェア特許：

最高裁は、商品取引におけるリスクヘッジ方法は特許適格性を欠くとした(2010年、*Bilski*判決<sup>12)</sup>)。さらに、エスクローを利用した金融取引方法は、抽象的アイデアを汎用コンピュータで実施するに過ぎず無効であるとし、特許適格性要件を満たすには、抽象的アイデアを有意に超える「発明的概念」が必要とした(2014年、*Alice*判決<sup>13)</sup>)。

ライフサイエンス特許：

最高裁は、患者の血中代謝物量に合わせて治療薬の投与量を増減させる方法は自然法則そのものに過ぎず、特許不適格と判じた（2012年、Prometheus判決<sup>14)</sup>）。また、DNA断片のように天然に存在するものは特許対象外とした（2013年、Myriad判決<sup>15)</sup>）。

## (2) 非自明性要件の厳格化

発明の自明性は、複数公知文献の組み合わせによって示される場合が多い<sup>16)</sup>。以前は、複数文献の組み合わせは、文献そのものが組み合わせを「教示、示唆または動機付け」(TSMテスト)する場合のみ認められたため<sup>17)</sup>、当業者が想定したであろう組み合わせが却下されるケースがあった。

2007年、最高裁はTSMテストの厳格適用を否定し、組み合わせることが当業者にとっての技術常識であれば十分とし、特許の無効化をより容易にした（KSR判決<sup>18)</sup>）。

## (3) 明確性要件の厳格化

特許クレームは、権利範囲を明確に規定しなければならない<sup>19)</sup>。

以前は、権利範囲が特定不能なほど不明確なクレームのみ無効とされたため<sup>20)</sup>、明確性要件違反を理由に無効化することは困難であった。

2014年、最高裁は、権利範囲を当業者が合理的な確証をもって判断できないほど不明確なクレームは無効と判じた（Nautilus判決<sup>21)</sup>）。これにより、特に権利範囲があいまいな傾向の強いソフトウェア特許の無効化がより容易となった。

## (4) 機能的クレームの権利範囲制限

米国特許法は、クレーム内に発明の構造、物質又は作用を記さず、代わりに「機能を果たす手段」(means plus function, 以下「MPF」)を記すことを認めている。MPFクレームの場合、権利範囲は明細書に記載された構造等とそ

の均等に限定される<sup>22)</sup>。

クレームで「means for」や「steps for」といった用語が用いられる場合、MPFクレームであるとの推定がはたらく<sup>23)</sup>。例えば、「means for processing data ...」とするクレームはMPFクレームとみなされる。

一方、「means for」等の用語を用いず、クレームに構造物等が開示される場合、原則、一般クレームとみなされる。例えば、「computer system for processing data」からなるクレームでは、means等の用語は用いられず、構造物（コンピュータ・システム）が記載されているため、一般クレームとみなすことが可能である<sup>24)</sup>。

しかし、コンピュータ・システムはそもそもデータをプロセスするためのものであり、同クレームと「means for processing data」からなるMPFクレームとの間に本質的な違いはない。ところが、MPFクレームの権利範囲が明細書の記載内容に縛られるのに対して、「computer system for processing data」が一般クレームとみなされると権利範囲は明細書の記載内容に制限されず、極めて広範となり得る。

CAFCは以前、「means for」等の用語が使用されないクレームは、MPFクレームとはみなさないとの「強い推定」が働くとしていた<sup>25)</sup>。2015年、CAFCがこの「強い推定」を破棄したことで、機能的なクレームがMPFクレームとみなされ、権利範囲が制限される可能性が高まった<sup>26)</sup>。

さらに、MPFクレームの場合、明確性要件との関係で、クレームされた機能に対応する構造を明細書内に開示することが求められる。ソフトウェア特許の場合、明細書にアルゴリズムなどの具体的記載が必要とされる<sup>27)</sup>。このため、ブロック図のみが記載されるソフトウェア特許は明確性要件を満たさず、無効となる可能性が高まっている。



### 3. 2 変化②特許無効化手続の強化

2011年の特許法改正において、特許レビュー手続が新たに設けられ、USPTOでの無効化手続が大幅に強化された。

以前は、再審査手続が活用されたが、決定までに3年以上要することもあり、また申請者の主張機会も制限された。

特許レビューにおいては、開始から原則1年以内に決定が下され、ディスカバリーも限定的ではあるが認められる(表1)。例えば、特許権者が非自明性を示すべく「特許発明によって予期せぬ結果が得られた」とする宣誓書を提出した場合、デポジションにより宣誓内容を切り崩す機会が与えられる。

特許レビューにおける無効化率は高く、レビュー申請がされたクレームの6割強でレビューが開始され、うち約8割が無効化されている<sup>28)</sup>。

#### (1) 被疑侵害者が特許レビューを好む理由

特許レビューは、以下の理由により、被疑侵害者にとって訴訟よりも有利な手続とされる。

##### 1) より低い立証基準

訴訟においては、特許は有効との推定が働くため、無効化には「明確かつ説得力のある証拠」による立証が要求される<sup>29)</sup>。一方、特許レビューではそのような推定は働かず、特許が無効であることを「証拠の優位性」をもって示すことで足りる。

「証拠の優位性」は50%を超える確かさであるのに対し、「明確かつ説得力のある証拠」は67%~75%の確かさが求められるとの研究もある<sup>30)</sup>。これは判断者が「どちらかといえば無効」と考える特許が、訴訟では無効とされず、レビューでは無効とされ得ることを意味する。

##### 2) 専門家による判断

訴訟では通常、陪審が特許の有効性を判断する。陪審の多くは、特許庁が既に特許性ありと

表1 特許レビュー手続の概要

	当事者系レビュー (Inter Partes Review : IPR)	付与後レビュー (Post Grant Review : PGR)	特定ビジネス方法特許レビュー (Covered Business Method Review : CBM)
対象特許	全特許	優先日が2013年3月16日以降の特許	金融商品・サービスの実施等に用いられるデータ処理等関連特許
申請人	特許権者以外のあらゆる者		対象特許による侵害警告もしくは訴訟提起を受けた者
請求可能時期	特許登録から9か月以降またはPGR終了後(ただし訴訟提起から1年以内)	特許登録から9か月以内、ただし確認判決訴訟提起前(CBM対象特許で、優先日が2013年3月16日以前のものについては制限なし)	
レビュー開始基準	少なくとも一つのクレームが無効であることに合理的可能性があること	少なくとも一つのクレームが無効である可能性が有効である可能性よりも高いこと、または(PGRの場合)新たな重要法律問題が提起されていること	
請求可能理由	特許・刊行物に基づく新規性・非自明性事由	あらゆる無効事由(特許適格性、明確性要件を含む)	
手続期間	レビュー開始から原則1年で終結(最大6か月延長)		
判定者	USPTO審判部(Patent Trial and Appeal Board : PTAB)所属の、技術および特許法のバックグラウンドを持つ3名の特許審判官		
ディスカバリー	宣誓書を提出した証人のデポジション、およびPTABが公平性の観点から必要と判断した事項		
禁反言	実際に争われた事項および争うことができた事項について、その後の訴訟手続で争うことはできない		

判断した特許を、自らの判断で無効とすることに躊躇する傾向がある<sup>31)</sup>。

一方、USPTO審判部（PTAB）の審判官は弁護士資格を持ち、当該技術の専門性を有することに加え、特許審査の実情を理解している。彼らは、個々の審査に費やされる時間が限られていること、また審査の質にばらつきがあることを知っており、特許性を欠くと思われる特許を無効とすることに躊躇はない。

### 3) 広めのクレーム解釈

複数のクレーム解釈が考えられる場合、裁判官は最も妥当とされる解釈を採用し、その解釈に基づいて有効性の判断を下す。

一方、PTABの審判官はクレームを「合理的かつ最も広範に解釈」し、そのうえで有効性の判断を行う<sup>32)</sup>。クレーム範囲がより広く設定された場合、無効化される可能性が高まる。

### 4) 抑えられる費用

特許訴訟の費用は百万ドルを超えるが、特許レビューにかかる費用は数十万ドル程度である。

訴訟で争われている特許にレビュー手続が開始されると、通常、レビュー終了まで訴訟手続きが停止となる<sup>33)</sup>。停止中、ディスカバリーなどの訴訟対応は行わずに済むうえ、レビューを経て特許の有効性が確定すると訴訟は棄却となることから、訴訟提起を受けた被疑侵害者の約7割はレビュー申請を行っている<sup>34)</sup>。

## 3. 3 変化③損害賠償額の抑制

米国特許訴訟における賠償額は、時にきわめて高額となる。これには陪審審理、特許権者寄りの損害額算定ルール、三倍賠償といった要因が影響してきたが、これらは近年裁判所によって見直されており、高額賠償は認められにくくなっている。

### (1) 陪審裁量の制限

特許訴訟における損害額算定は、通常、陪審

が行う。その際の裁判官の役割は、不適切な証拠が陪審の目に触れないよう、ゲートキーパー（門番）として事前に証拠の適性を判断することである。

経済合理性を欠いた証拠が陪審に提示され、目を疑うほどの高額賠償評決が言い渡されたこともあり、CAFCは2009年頃から、地裁裁判官が事前に証拠の適性を踏み込んで判断するよう命じている<sup>35)</sup>。

### (2) 全市場価値ルールの適用厳格化

以前は、対象特許が製品一部にしか及ばずとも、対象特許と製品との間に機能的・統合的關係があれば、製品全体の価格を損害額算定のベースとする「全市場価値ルール」の適用が認められた。

2012年、CAFCは全市場価値ルールの適用は、特許発明が製品全体の需要を牽引する場合に限定し、実施料算定ベースは原則販売可能な特許実施の最小単位としなければならないとした<sup>36)</sup>。

### (3) 25%ルールの廃止

以前は、対象特許の内容にかかわらず、製品利益に占める特許の貢献度を25%と推定し、損害額算定の起算点とする「25%ルール」の適用が認められた。これは例えば、数百件の特許でカバーされる製品であっても、訴訟対象特許の製品利益への貢献度を一旦25%とした上で、特許の内容を踏まえ、貢献度を調整することを意味する。

2011年、CAFCは25%ルールの使用を禁じ、賠償額は対象特許の製品寄与度をベースに算定しなければならないとした<sup>37)</sup>。

### (4) 損害額算定ルールの弊害

25%ルールや全市場価値ルールの適用は、損害額の不当な高額化を招くとされるが、なぜなのだろうか？

25%ルールは損害額算定に際して起算点を設けるだけであり、実施料率を適正なレベルまで下げることが禁ずるものではない。全市場価値ルールについても、実施料率とベース金額を掛け合わせる際に、ベース金額の上昇に合わせて実施料率を下げさえすれば総額は変わらない。したがって、これらのルールを用いることに一見問題はないように思われる。

行動経済学の分野で有名な以下の実験が、この問いの解を示唆している。

実験参加者は二つのグループに分けられ、その場でルーレットが回された。ルーレットが指した65の数字がグループ1に、10の数字がグループ2に割り当てられた。各グループは国連加盟国に占めるアフリカ諸国の比率が、割り当てられた数字よりも高いか低いかを問われたのち、その比率を予想するよう求められた。

興味深いことに、10が割り振られたグループ2は、国連加盟国に占めるアフリカ諸国の比率を25%と推測し、65が割り振られたグループ1は45%であるとした。当然のことながら、ルーレットが指した数字（10もしくは65）とアフリカ諸国の国連加盟比率とは何の関係もない。

これはプリンストン大学のダニエル・カーネマン教授らが行った、アンカリング効果（anchoring effect）に関する実験である<sup>38)</sup>。アンカリング効果とは、提示された特定の情報や数値が、意思決定などに無意識のうちに影響を及ぼす心理傾向のことをいう。上記実験ではルーレットを回すことで割り振られた数字がアンカー（錨）となり、本来無関係の問いへの回答に影響を与えたと考えられる。このことは、対象特許の利益貢献度の起算点を25%と設定することで、損害額が不当に高く見積もられる可能性があることを示唆している。

全市場価値ルールについても、同様のことがいえる。

自動車のエンジン制御に関する特許があった

とする。この特許の実施料相当額は、ベース金額に実施料率を掛け合わせることで算出される。仮に自動車の販売価格が100万円、エンジン制御ユニットの価格が1万円であったとする。エンジン制御ユニットの価格をベースとした際の特許実施料率が1%であったとすると、自動車価格をベースとした際に総額を一定に保つには、実施料率を百分の一（すなわち、0.01%）としなければならない。

トライアルで陪審に示される証拠に実施料率を1%とする既存ライセンスが含まれていたとする。その場合、実施料率1%がアンカーとなり、仮にベース金額が百倍となったとしても、料率を0.01%台に下げることによって陪審が（無意識のうちに）躊躇してしまうことが想定される。

#### (5) 故意侵害基準の厳格化

特許侵害が「故意」であったとされると、損害額は最大三倍増される<sup>39)</sup>。

以前は、特許侵害リスクを認識した者は、当該特許を侵害していないことの確認義務を負うとされた。弁護士鑑定を取得していなかったことを理由に、故意侵害の認定がされたケースが相次いだため、故意侵害リスク低減には鑑定書の取得が事実上必須とされた<sup>40)</sup>。

2007年、CAFCは故意侵害の認定基準を引き上げ、被疑侵害者が「有効な特許を侵害している可能性が客観的にみて高いこと」（客観的要因）、および「侵害リスクを認識していたか、もしくはあまりにも自明であるため認識していたであろうこと」（主観的要因）の立証が必要とした<sup>41)</sup>。また、鑑定書未取得であることを故意侵害の認定に用いてはならないとした<sup>42)</sup>。

### 3. 4 変化④差止基準の厳格化

特許権の本質は排他権、つまり侵害品の製造、販売等を禁ずる権利である。このため以前は、特許侵害が認定されると差止めはほぼ例外なく



認められていたが、近年、差止基準が引き上げられ、特にトロールなど自ら特許を実施しないものが差止めを勝ち取ることは困難となっている。

#### (1) eBay判決

2007年、最高裁はeBay判決で、差止めは次の四要件を満たした場合に限って認められるとした<sup>43)</sup>。

- ①原告が回復不能な損害を被ること。
- ②損害を補償するのに金銭的賠償だけでは不十分であること。
- ③原告と被告双方の不利益を比較考量した場合、差止めが妥当であること。
- ④差止めによって公益が損なわれないこと。

eBay判決以降、自ら特許を実施しないものには、差止めはほぼ認められていない<sup>44)</sup>。

#### (2) 因果関係の立証

CAFCは2012年以降、差止救済が認められるためには、対象特許技術と侵害製品の購買理由との間に何らかの因果関係が示されなければならないとした<sup>45)</sup>。このため、特許で保護される機能が消費者の購買判断に影響を与えないほどマイナーなものである場合、差止めは認められない。

#### (3) 標準必須特許の場合

特許権者が、「公正、合理的かつ非差別的」にライセンスすると宣言をした標準必須特許には、原則差止めは認められない<sup>46)</sup>。

2012年、地裁はモトローラ・モビリティ社によるマイクロソフト製品の差止請求を、対象特許が標準必須特許であることを理由に却下した<sup>47)</sup>。2013年、オバマ政権は、サムスン社の対象特許が標準必須特許であったことを理由に、米国国際貿易委員会（ITC）によるiPhone等の輸入禁止命令を覆した<sup>48)</sup>。

### 3. 5 変化⑤権利行使リスクの増大

特許権行使における主な金銭的リスクは、弁護士費用の負担である。

トロールの場合、弁護士費用は成功報酬として支払われることが多く、費用の持ち出しは限られる。

米国訴訟では、弁護士費用は原則自己負担であり、「例外的ケース」においてのみ、敗訴側に勝訴側弁護士費用の負担が命じられる<sup>49)</sup>。

以前は、例外的ケースの認定には、訴訟提起が悪意に基づくものであり、かつ客観的根拠を欠くことの立証が必要とされたため<sup>50)</sup>、費用負担がシフトされることはまれであった。

2014年、最高裁は例外的ケース基準を緩和し、敗訴側の主張や訴訟遂行上の行為が他の事件と比べ際立っていれば十分とした<sup>51)</sup>。また、同認定に際して、CAFCは地裁の判断をより尊重しなければならないとし<sup>52)</sup>、以降、特許権行使に伴う費用負担リスクが高まっている。

### 3. 6 変化⑥特許訴訟コストの低減

米国特許訴訟には、百万ドルを超える巨額の費用がかかる<sup>53)</sup>。訴訟費用の過半がディスカバリー関連費用とされることから、近年、ディスカバリー負担を軽減するための対策がとられている。

#### (1) 規則改正によるディスカバリー範囲の制限

ディスカバリーにおいては、いずれかの当事者の主張または抗弁に関連し、秘匿特権の及ばないものは原則すべて開示しなければならないとされた。

関連性の基準がゆるいことから<sup>54)</sup>、特許訴訟では百万頁相当を超えるデータの開示が行われることがままある。しかし、ディスカバリーで開示された文書等のうち、証拠採用されるのはほんの一握りに過ぎない。（大規模訴訟で開示



されるもののうち、証拠採用されるのは0.1%程度とする統計もある<sup>55)</sup>。

2015年12月、連邦民事訴訟規則が改正され、ディスカバリーの範囲が、事案における必要性和均整のとれたものに制限された<sup>56)</sup>。改正により、関連性のあるものであっても、当該争点の重要性、訴額、当事者の資力等を考慮し、必要性との均整を欠いたものについては開示せずともよくなった。本改正により、ディスカバリー負担が幾分軽減されることが期待される。

## (2) 主観に依拠する争点の制限

特許訴訟における争点を絞り込むことでの、ディスカバリー負担軽減も図られている。

特許訴訟における最も本質的な争点は、対象特許クレーム内に被疑侵害製品が含まれるか否かであり、当事者の主観は本来重要な争点ではないはずである。

しかしながら、米国特許訴訟では、故意侵害、不公正行為 (inequitable conduct) およびベストモード要件が頻繁に争点となり、訴訟当事者らの主観に踏み込んだディスカバリーが行われてきた。(故意侵害に関しては、被疑侵害者の侵害リスク認識度合が問われ、不公正行為およ

びベストモード要件に関しては、発明者や代理人らが出願時に認識していた重要公知文献または最良発明実施形態がUSPTOに開示されたかが問われた。)

近年、訴訟コストを増大させるこれらの争点が制限されている。ベストモード要件は2011年の特許法改正で実質廃止された<sup>57)</sup>。不公正行為については、特許を無効にし得る公知文献がUSPTOに開示されなかったことが示されない限り、主観に立ち入る「欺く意図」は争点となくな<sup>58)</sup>。故意侵害に関しては、上述 (3.3 (5)節) の通り立証要件が厳格化され、被疑侵害者の主観に関するディスカバリー負担が軽減されている。

## 3. 7 変化⑦裁判地選択権の制限

どこで裁判を行うかは、利便性の問題にとどまらず、結果をも左右し得る重要な選択である。

表2は、特許訴訟件数上位10の裁判地をあげたものであるが、裁判地により、特許権者の勝訴率、トライアル率およびトライアルまでの期間が大きく異なることが見てとれる。

テキサス州東部地区は技術産業とほぼ無縁の地であるが、多くの特許訴訟が提起されること

表2 特許訴訟件数トップ10裁判地 (2000~10年)<sup>59)</sup>

	裁判地区	特許訴訟件数	特許権者勝訴率	トライアル率	トライアルまでの期間 (年)
1	カリフォルニア州中央	2,289	36.3%	1.5%	2.47
2	カリフォルニア州北部	1,424	26.0%	3.1%	2.92
3	イリノイ州北部	1,233	32.6%	1.6%	2.52
4	テキサス州東部	1,024	40.3%	8.0%	2.13
5	ニューヨーク州南部	1,018	37.0%	1.6%	2.85
6	デラウェア州	1,017	45.3%	11.8%	2.03
7	ニュージャージー州	987	21.0%	2.1%	3.06
8	ミネソタ州	600	31.6%	2.3%	2.96
9	マサチューセッツ州	584	38.4%	6.2%	2.66
10	カリフォルニア州南部	519	27.3%	3.1%	2.48
	全裁判地の合計, 平均	21,667	32.5%	2.8%	2.35

で知られる。同地区の住民は政府に対する信頼が厚く、政府機関が登録を認めた特許は有効に違いないと考える傾向が強いとされる<sup>60)</sup>。また、同地区の裁判官はサマリー・ジャッジメントを認めず、訴訟手続きを前倒しで進める傾向が強いことも、トロールが同地区を好む要因とされる。

裁判所は近年、被疑侵害者側の裁判地選択権を強化することで、裁判地選択が結果へ与える影響を弱めようと試みている。2007年には、侵害通知を受けた者が、確認判決訴訟を提起しやすくした<sup>61)</sup>。また、2008年以降、テキサス州東部地区などで提起された訴訟を、被告側の証人らにとってより利便性の高い裁判地へ移送する請求も認められやすくなっている<sup>62)</sup>。

## 4. 変化の影響

本章では、ここ10年ほどの間に起きた米国特許権をめぐる変化について総括し、変化がもたらす影響について考察する。

### 4. 1 変化の総括

#### (1) 特許性基準の引き上げ

特許適格性、非自明性および明確性要件等が引き上げられたことで、特許登録がより困難となり、特許が無効化されやすくなった。特に、Alice最高裁判決（2014年）で、ソフトウェア発明の特許適格性要件が厳格化され、以降、訴訟において無効化請求対象となったソフトウェア特許の実に7割強が無効化されている<sup>63)</sup>。

#### (2) 特許無効化手続の強化

特許レビュー制度が設けられ、よりコストを抑え、迅速に特許を無効化することが可能となった。特許レビューにおける無効化率は高く、レビュー申請されたクレームの6割強でレビューが開始され、うち約8割に無効化判断が下されている<sup>64)</sup>。

#### (3) 損害賠償額の抑制

賠償額算定に関する基準が厳格化され、また陪審裁量が制限されたことで、高額賠償が認められにくくなっている。特許訴訟における損害賠償額（中央値）は、7.6百万ドル（2000～04年）、5.3百万ドル（2005～09年）、2.9百万ドル（2010～14年）と減少を続けている<sup>65)</sup>。

#### (4) 差止基準の厳格化

差止めが認められるためには、金銭的賠償では不十分であることなどの立証が必要となり、差止救済が得られにくくなった。特に、特許を実施しないトロールの場合、金銭的賠償で十分とされ、差止めは原則認められていない。

#### (5) 権利行使リスクの増大

敗訴時に勝訴側の弁護士費用負担を命じられる可能性が高まったことで、低質特許を行使することのリスクが高まっている。2014年以降、敗訴側に弁護士費用負担がシフトされるケースが増えている<sup>66)</sup>。

#### (6) 特許訴訟コストの低減

ディスカバリーの範囲を狭め、特許訴訟における争点を絞ることで、訴訟コストの低減化が図られている。

#### (7) 裁判地選択権の制限

確認判決訴訟提起および裁判地移送に関する基準を緩和することで、特許権者による裁判地選択権の制限が図られている。

### 4. 2 特許係争への影響

特許訴訟件数は、2013年（6,094件）をピークに、以降、5,000件台で推移している（図2）。

一方、権利主張件数は、2011年以降、大幅に減少している（図3）。権利主張件数とは、特許の侵害性または有効性について判断が求めら

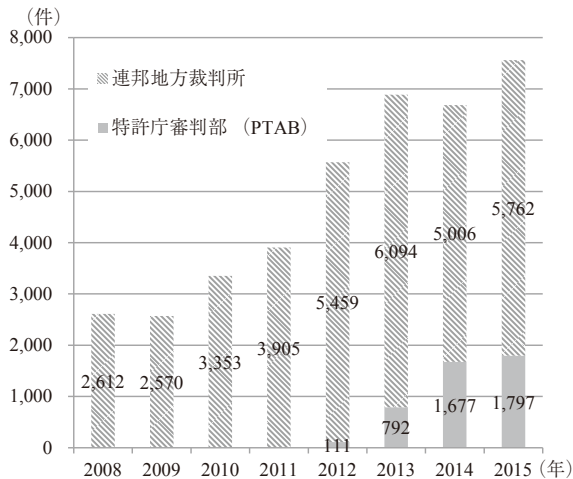


図2 特許紛争件数<sup>68)</sup>

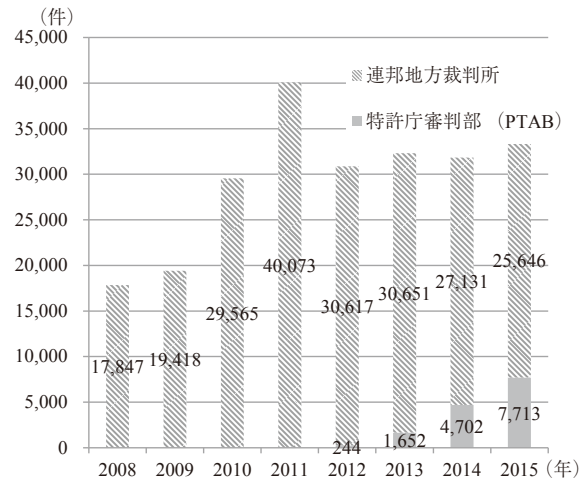


図3 権利主張件数<sup>69)</sup>

れた件数で、例えば1原告が2被告を3件の特許侵害で訴えた場合、権利主張件数は6となる。

2015年の権利主張件数は25,646件と、2011年の40,073件から36%も減少している<sup>67)</sup>。特許訴訟件数が一定レベルで推移する中、権利主張件数が大きく減少していることは、特許訴訟が小型化していることを示唆している。

特許レビュー導入後、PTABにおける権利主張件数は急増しており、特許係争の舞台としてのUSPTOの重要度が増していることがうかがえる。

### 4.3 トロールへの影響

トロールは、紛争対応コストを下回る額を事業会社からライセンス料名目で徴収することを主な生業とする。トロール・ビジネスが米国において活況を呈した背景には、米国特許紛争に伴うコストおよびリスクが、事業会社にとって非常に高く、トロールには限定的であったことがある。

本稿で述べた七つの変化は、事業会社側のコスト・リスクを抑え、トロール側のコスト・リスクを高めるものである。このことは、一連の変化により、トロール・ビジネスのうまみが大幅に低減したことを意味する。

事業会社は今日、特許レビューを活用することで、紛争対応コストを抑え、低質特許を高い確率で特許を無効化することが可能となった。高額賠償リスクも制限され、トロールと対峙するにあたっては、差止めリスクを恐れる必要もなくなった。

一方、トロール側は、敗訴時に事業会社が費やした巨額の弁護士費用を肩代わりするリスクが増したことで、容易に権利行使に踏み切れなくなった。また、トロール訴訟の8割がソフトウェア特許によるものとされるが<sup>70)</sup>、特許適格性要件の厳格化などにより、ソフトウェア特許の無効化リスクは大幅に高まっている。

このような中、IPNav社CEOとして1,600件以上のトロール訴訟を率いてきたErich Spangenberg氏は、トロール・ビジネスからの撤退を示唆している<sup>71)</sup>。また、多くの特許権者を代理してきたRaymond Niro弁護士は、特許訴訟に敗訴し、勝訴側（スマホメーカー）が費やした弁護士費用410万ドルの支払いを命じられ、今後、成功報酬制での特許権者代理を控える意向を示している<sup>72)</sup>。

### 4.4 特許権取引への影響

財産権である特許権を、トロールが権利者で

ある場合に限って制限することはできない。トロール活動を制限することは、特許権そのものを制限することに他ならず、特許が次々と無効化され、損害賠償や差止めが制限されることは、特許権価値の低下を意味する。

そしてこのことは、特許権取引価格の下落といった形でも表れている（表3）。取引総額および取引件数も減少傾向にあり、取引市場そのものが縮小していることがうかがえる。

## 5. おわりに

2005年以降、トロール対策の名のもとに講じられた数々の対策により、米国特許権そのものも大幅に制限されてきた。

さらなるトロール対策の必要性を訴える声も聞かれるが、トロールを懲らしめることに気を取られ、イノベーションの促進に大きく貢献してきた特許制度を過度に毀損することがないよう、米国政府・裁判所には冷静かつバランスのとれた対応を期待したい。

### 注 記

- 1) Federal Trade Commission, To Promote Innovation : The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (2003).
- 2) National Academy of Sciences, A Patent System for the 21st Century (2004).
- 3) MPHJ Technology Investmentsは、2012年以降、市販スキャナーの使用が特許侵害にあたるとして、従業員100名未満の企業16,465社に対して警告状を送りつけ、従業員一人あたり約千ドルの

ライセンス料を請求した。

<http://arstechnica.com/tech-policy/2014/01/patent-stunner-under-attack-nations-most-notorious-troll-sues-federal-gov/>

- 4) Innovatio IP Venturesは、2011年以降、市販Wi-Fiルーターの使用が特許侵害にあたるとして、ホテル、コンビニ、カフェなどに対して13,000通を超える警告状を送付し、それぞれ数千ドル相当のライセンス料を請求した。  
[http://judiciary.house.gov/\\_files/hearings/113th/03142013\\_2/Chandler%2003142013.pdf](http://judiciary.house.gov/_files/hearings/113th/03142013_2/Chandler%2003142013.pdf)
- 5) <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues> (Patent trolls “don’t actually produce anything themselves” and instead develop a business model “to essentially leverage and hijack somebody else’s idea and see if they can extort some money out of them.”).
- 6) <http://www.patentprogress.org/patent-progress-legislation-guides/patent-progress-guide-patent-reform-legislation/>
- 7) <http://www.patentprogress.org/patent-progress-legislation-guides/patent-progress-guide-state-patent-legislation/>. 例えば、バーモント州では、根拠を欠いた侵害主張、十分な返答時間を与えずに高額請求するなどといった「不誠実」(bad faith) な特許権行使を禁じている。
- 8) eBay Inc. v. MercExchange, 547 U.S. 388 (2006) (Kennedy, concurring) (“An industry has developed in which firms use patents not as a basis for producing and selling goods but, instead, primarily for obtaining licensing fees. ... The potential vagueness and suspect validity of some of these patents may affect the calculus

表3 特許売買取引<sup>73)</sup>

	取引総額 (米ドル)	取引特許件数	平均取引額 (米ドル)
2011年	18,215,000,000	31,587	576,661
2012年	3,104,666,000	7,319	424,192
2013年	1,062,902,750	4,478	237,361
2014年	507,831,502	2,848	178,311
2015年	1,081,212,233	6,973	155,056



- under the four-factor test.”).
- 9) <http://writtendescription.blogspot.jp/p/patents-scotus.html>
  - 10) 35 U.S.C. § 101.
  - 11) Alice Corp. v. CLS Bank International, 134 S.Ct. 2347 (2014). 最高裁は、自然法則等は人間の創意工夫における基本的要素であり、これらを独占させることは将来の技術革新を妨げかねないとしている。
  - 12) Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).
  - 13) Alice Corp. v. CLS Bank International, 134 S.Ct. 2347 (2014).
  - 14) Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct. 1289 (2012).
  - 15) Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S.Ct. 2107 (2013). ただし、人工物であるcDNAの特許適格性は認められた。
  - 16) 35 U.S.C. § 103.
  - 17) See, e.g., Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc., 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999).
  - 18) KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).
  - 19) 35 U.S.C. § 112 (b).
  - 20) Exxon Research & Eng'g Co. v. United States, 265 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001).
  - 21) Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S.Ct. 2120 (2014).
  - 22) 35 U.S.C. § 112 (f).
  - 23) Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1463 (Fed. Cir. 1998) (“use of the word ‘means’ gives rise to a presumption that the inventor used the term advisedly to invoke the statutory mandates for means-plus-function clauses”).
  - 24) See, e.g., Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Ams. Corp., 649 F.3d 1350, 1359-60 (Fed. Cir. 2011) (where “computing unit” connoted sufficiently definite structure that it did not invoke Section 112 (f)).
  - 25) See, e.g., Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1310 (Fed. Cir. 2005) (a claim limitation that does not use the term “means” or “step” will trigger the rebuttable presumption that Section 112 (f) does not apply) ; Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d 1354, 1358 (2004) (this presumption is a strong one that is not readily overcome).
  - 26) Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) (en banc).
  - 27) See, e.g., Function Media, LLC v. Google Inc., 708 F.3d 1310, 1318-19 (Fed. Cir. 2013) (use of flowcharts not sufficient because they just further described function; they did not explain what software actually performed that function).
  - 28) Docket Navigator, Patent Litigation : 2015 Year in Review.
  - 29) 35 U.S.C. § 282 ; Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 131 S.Ct. 2238 (2011) (Because a patent is presumed valid, a defendant raising an invalidity defense must prove the defense by clear and convincing evidence.).
  - 30) Lieberman and Krauss, Jury Psychology : Social Aspects of Trial Processes, Psychology In the Courtroom (2009) (Vol. 1, p. 133).
  - 31) 特許訴訟における陪審審理の影響等については、拙稿『米国における特許権制限の動きが及ぼす影響』連載第2回「陪審および裁判地選択が結果に与える影響」(ビジネスロー・ジャーナル 2015年1月号)で詳しく述べた。なお、本連載(全8回)では米国特許制度の課題を六つに整理し、課題ごとに米国政府および裁判所がとってきた対策について解説した。
  - 32) 2016年6月、最高裁は、特許レビューにおいてクレームを「合理的かつ最も広範に解釈」(broadest reasonable interpretation) することを認める判決を下した。Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, \_\_ S.Ct. \_\_ (June 20, 2016).
  - 33) Love and Ambwani, Inter Partes Review : An Early Look at the Numbers (2014) (Litigation proceeding in parallel with an instituted IPR is stayed about 82 percent of the time.). <http://ssrn.com/abstract=2512519>
  - 34) <http://www.cooley.com/files/cooley-proprietary-ipr-database.pdf> (68% of IPRs arise out of pre-pending district court litigation).
  - 35) Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009). キーボードを使用せず情報入力する機能に関する特許が対象となった訴訟で、陪審は被告(マイクロソフト社)に

- 3.58億ドルの支払いを命じた。原告（ルーセント社）は、IBMとPCメーカー間の包括特許ライセンスにおける実施料率がPC価格の8%であることに依拠し、対象特許の価値をOutlook製品売上高の8%相当と主張した。CAFCは2009年、対象特許とIBMの全PC関連特許の価値は著しく異なることなどを理由にIBMライセンス等に依拠した陪審評決を棄却し、地裁に再審理を命じた。
- 36) LaserDynamics v. Quanta Computer, 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).
- 37) Uniloc U.S.A., Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).
- 38) カーネマン教授は心理学者であるが、行動経済学への貢献により2002年にノーベル経済学賞を受賞している。なお、アンカリングに関する実験は、同氏の著書『ファスト&スロー』（早川書房、2012年）などに紹介されている。
- 39) 35 U.S.C. § 284. 訴訟対応が不誠実であったとされる場合も増額が認められる。
- 40) Moore, Empirical Statistics on Willful Patent Infringement, 14 FED. CIR. B.J. 227 (2004).
- 41) In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007). ただし、2016年6月、最高裁はCAFCがSeagate判決で定めた基準は、厳格すぎるとして却下した。Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. (consolidated with Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.), \_\_ S.Ct. \_\_ (June 13, 2016). Halo最高裁判決で地裁判事による裁量をより広く認められたことで、故意侵害が認められやすくなった。
- 42) 35 U.S.C. § 298. なお、鑑定書が故意侵害の抗弁に有用であることは変わらない。
- 43) eBay Inc. v. MercExchange, 547 U.S. 388 (2006).
- 44) Chien and Lemley, Patent Holdup, The ITC, and the Public Interest (2012). <http://ssrn.com/abstract=2022168>
- 45) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., 809 F.3d 633 (Fed. Cir. 2015) (Infringing features need not be exclusive or predominant reason for purchase, but should have some connection to demand or consumer purchase decision.).
- 46) 標準必須特許とは、標準規格に準拠する製品の製造等において技術的に回避できないとされる特許。
- 47) Microsoft v. Motorola, 2012 WL 5993202 (W.D. Wash. Nov. 30, 2012).
- 48) [http://www.ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter\\_1.PDF](http://www.ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF)
- 49) 35 U.S.C. § 285.
- 50) ICU Medical Inc. v. Medical Sys., Inc., 558 F.3d 1368, 1379 (Fed. Cir. 2009).
- 51) Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S.Ct. 1749 (2014).
- 52) Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 134 S.Ct. 1744 (2014). 従来CAFCは例外的ケースの認定に際しては、地裁の判断を全面的に見直していた (de novo review)。最高裁は地裁の判断が裁量権の濫用 (abuse of discretion) に該当する場合に限って、地裁判断を覆すことができるとした。
- 53) AIPLA, 2015 Report of the Economic Survey. 大規模特許訴訟 (訴額2,500万ドル超) の場合、500万ドルを超える費用がかかるとされる。
- 54) 関連性は、「その証拠がない場合と比較し、訴訟結果に影響を与え得る事実の存在をより確かなものまたは不確かなものにし得る証拠」と定義される。Federal Rule of Evidence 401.
- 55) 米国大企業に対して行われたサーベイによると、民事訴訟で開示されたもののうち、証拠採用されるのは千分の一程度となる場合もある。Lawyers for Civil Justice et. al., Litigation Cost Survey of Major Companies (2010) (“The ratio of pages discovered to pages entered as exhibits is as high as 1000/1.”). さらに、CAFCのレーダー前主席裁判官は、特許訴訟にて開示されたもののうち証拠採用されたのは一万分の一以下とする事例を紹介している。 <http://patentlyo.com/media/docs/2011/09/raderstateofpatentlit.pdf> (“Generally, the production burden of expansive e-requests outweighs their benefits. I saw one analysis that concluded that .0074% of the documents produced actually made their way onto the trial exhibit list—less than one document in ten thousand.”)
- 56) Federal Rule of Civil Procedure 26 (b) (1) (“Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter that is relevant to any party’s claim or defense and proportional to the needs of the case ....”).

- 57) 2011年の特許法改正では、ベストモード開示義務違反は特許無効事由とはならないとされた。審査段階でベストモード非開示を理由に拒絶することは理論上可能であるが、審査官はベストモードが開示されているか否かを知るすべを持たないため、実質廃止されたといえる。
- 58) *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011).
- 59) Lemley, *Where to File Your Patent Case* (2010). 2000年～2010年に地裁レベルで解決した特許訴訟21,667件を調査。  
<http://ssrn.com/abstract=1597919>
- 60) 前掲注31)。
- 61) *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118 (2007).
- 62) See, e.g., *In re TS Tech USA Corp.*, 551 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2008).
- 63) [www.manatt.com/intellectual-property-law/Down-the-Rabbit-Hole-Trends-in-Software.aspx](http://www.manatt.com/intellectual-property-law/Down-the-Rabbit-Hole-Trends-in-Software.aspx)
- 64) Docket Navigator, *Patent Litigation : 2015 Year in Review*.
- 65) PwC, *2015 Patent Litigation Study*.  
<https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2015-pwc-patent-litigation-study.pdf>
- 66) *Desai and Johnson, Octane Fitness, Two Years On : How It Has Impacted District Courts' Award of Attorneys' Fees in Patent Cases* (April 2016) (available at [www.skgf.com](http://www.skgf.com)).
- 67) 2011年の特許法改正により、共同被告要件が厳格化されたことが、訴訟件数急増の一因とされる。以前は例えば、訴訟を1件提起し、5社を共同被告として訴えることが可能であったが、法改正後は5件の訴訟提起が必要となった。
- 68) Docket Navigator, *Patent Litigation : 2015 Year in Review*.
- 69) 同上。
- 70) Chien and Karkhanis, *Software Patents & Functional Claiming* (2013).  
[http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/software\\_ak\\_cc\\_sw.pdf](http://www.uspto.gov/patents/init_events/software_ak_cc_sw.pdf)
- 71) <http://arstechnica.com/tech-policy/2015/06/original-patent-troll-may-call-it-quits-says-theres-no-money-in-it/>
- 72) 同上。
- 73) IP Offerings ([www.ipofferings.com](http://www.ipofferings.com)), RPX ([www.rpxcorp.com](http://www.rpxcorp.com)) およびFerguson Licensing ([www.fergasonlicensing.com](http://www.fergasonlicensing.com)) が公開している特許売買取引の中で、取引金額および件数が開示されているものを集計して作成。  
(以上、Web参照日は全て2016年6月10日)
- (原稿受領日 2016年6月10日)