

米国、日本、台湾、欧州における パテントトロール(要約)

仮訳(脚注を除く)

大熊 靖夫 (日本国特許庁)

佐橋 美雪 (日本国特許庁)

薛 恵文

Joe Brennan (Perkins Coie LLP)

この寄稿は、著者がワシントン大学ロースクール在籍中に作成した研究レポートを要約したものです。要約のため、各項目毎にその要点のみを取り上げています。原文はCASRIP Newsletter (Vol.13, Issue2)をご覧ください。

本レポートは昨年の2月に作成されたため、情報が古い点にご留意ください。なお、本研究は竹中俊子教授のご指導により実現しました。

1 はじめに

最近、「パテントトロール(patent troll)」という言葉が注目されています。この言葉が注目される理由のひとつには、以下の米国における裁判が挙げられます。これらの裁判において特許権侵害を訴えた原告は、いずれも自らは製品やサービスを提供していない企業でした。

1.1 MercExchange v. eBay

1998年、MercExchange社の創立者Thomas Woolston氏はオンラインオークションに関する特許を取得しましたが、その後、同社は経営悪化から従業員を解雇しました。一方、eBay社はオンラインオークション・ショッピングのウェブサイトを開設し、2005年には45億5000万ドルを売り上げました。

MercExchange社は、eBay社がオンラインオークションに関するMercExchange社の特許を故意に侵

害したとしてeBay社を訴え、陪審員はeBay社に3500万ドルの賠償金を評決しました。地裁はその賠償額を2900万ドルに減額し、またMercExchange社のeBay社に対する差し止め申請を却下しましたが、控訴審において差し止め却下の判決は覆りました。

その後、eBay社は最高裁に上訴し、審理を決定した最高裁は4要因テストを正確に適用すべきとして事件を差し戻しています。

1.2 Eolas v. Microsoft

Eolas社はカリフォルニア大学のMichael Doyle博士によるスピンオフ企業として1994年に設立され、ブラウザ・プラグインに関する特許を保有しています。

Eolas社はMicrosoft社のInternet ExplorerがEolas社の特許を侵害しているとしてMicrosoft社を訴えました。陪審員は5億2000万ドルの賠償を評決し、地裁はMicrosoft社にInternet Explorerの配布を禁じましたが、差し止め命令は控訴のため留保されました。

その後、連邦巡回控訴裁判所は事件を地裁に差し戻しましたが、特許法第271条(f)項の解釈に関しては地裁の判決を支持しました。即ち、Microsoft社は海外のOEM企業に輸出したソフトウェアのマスターディスクのみならず、マスターディスクからコピーされたソフトウェア分に対しても侵害の責任を負うとされたのです。

1.3 NTP v. RIM

RIM社はカナダのオンタリオを本拠とする企業であり、BlackBerryと呼ばれる携帯型電子メール機器の販売によって2005年には13億5000万ドルを売り上げました。一方、NTP社は発明者Thomas J. Campana氏の無線電子メールに関する特許のライセンスを目的として、同氏と特許弁護士Donald E. Stout氏によって1992年に設立されました。

2001年にNTP社は特許権侵害でRIM社を訴え、2002年に陪審員は約2300万ドルの賠償金を評決しました。2003年に米国特許商標庁はNTP社の保有する特許を再審査すると発表しましたが、(再審査の結果を待つことなく)その年の終わりには、地裁はNTP社を支持する判決を下し、追加損害により増額された5370万ドルの賠償金の支払いをRIM社に命じると共に、RIM社に対する販売の差し止めも認めました。

その後、差し止め命令は控訴のため留保され、2005年には両者が4億5000万ドルの賠償額で和解するかに見えたが、その交渉は年末に決裂しました。再審理の後、連邦巡回控訴裁判所は判決の一部を覆すと共に差し止め命令を無効にして、事件を地裁に差し戻しました。

差し戻し審において、地裁は特許商標庁による再審査中の訴訟手続きの中断を認めませんでした。RIM社は連邦最高裁判所に上訴しましたが、この訴えも却下されています。

2006年、地裁判事は事件が当事者で和解されるべきであったと(不快感を)示し、差し止めの判断は行いませんでした。示唆を受けたNTP社とRIM社は、早晚6億1250万ドルの賠償額により和解しました。

2 パテントトロールの先駆け

2.1 サブマリン特許

米国における所謂「サブマリン特許」を利用した特許制度の濫用者は、パテントトロールの先駆けと見なすこともできます。

サブマリン特許について、Wikipediaでは次のように述べられています。「原出願から長期間を経て公開された特許を示す非公式な法律用語。潜水艦のように水面下に長期間留まり、その後出現して周囲を驚かせる。即ち、長期間公開されることなく、後に特許となり公開され、市場を驚かせる。」

かつて米国には特許公開制度が無く、また権利期間が発行日起算であったため、出願人は継続出願を利用することにより発明を長期間非公開にできました。現在は、特許法の改正、即ち特許公開制度の採用及び権利期間の出願日起算への変更により、サブマリン特許の出現可能性は低くなっています。

2.2 サブマリン特許の例

サブマリン特許の代表的な例として、潜伏期間が38年のLemelson特許、21年のHyatt特許、20年のWilliamson特許、28年のGould特許が挙げられます。これらの特許の潜行が意図的であったか否かには関わりなく、いずれのサブマリン特許も世界を驚かせるものでした。中でも、最も有名なケースが次に述べるLemelson特許です。

2.3 Lemelson特許

Lemelson氏は、1950年代にバーコード・システムを(明細書中に)含む特許出願を行いました。その後、1989年に米国の自動車産業がバーコード・システムの採用を公表した際、Lemelson氏は特許弁護士と共にバーコード・システムをクレームした多くの分割出願を行いました。

特許後、日本や欧州の自動車メーカーはLemelson氏に多額のライセンス料を支払いました。米国のFord社は当初、特許無効の確認訴訟を起しましたが、訴えは退けられ、米国の自動車メーカーもライセンス料を支払いました。結果、Lemelson氏は延べ1000社以上から15億ドルを得たとされています。

Lemelson氏は1997年に他界し、1999年にSymbols社及び他のバーコードリーダーメーカーは再び特許無効の確認訴訟を起しました。地裁は当初、先例

のFord事件に基づいて訴えを退けましたが、控訴審において連邦巡回控訴裁判所は判決を差し戻し、その後、地裁はLemelson特許が出願過程における怠慢（prosecution laches）のために行使不能であると判示しました。この判決により、「サブマリン特許時代」は終焉を迎えたとされています。

3 パテントトロールの定義

「パテントトロール」という言葉は、1991年にIntel社の顧問弁護士であったPeter Detkin氏により初めて使われました。Detkin氏は「パテントトロール」を「現に発明を実施しておらず、実施する意図もなく、多くの場合は決して実施することのない特許から多くの利益を得ようとする者」と定義しました。パテントトロールに類する呼称として、「特許搾取者（patent extortionist）」、「特許寄生虫（patent parasite）」、「特許の海賊（patent pirate）」、「特許投機家（patent speculator）」が挙げられます。

ところで、現在Detkin氏が常務取締役となっているIntellectual Ventures LLC社は特許管理会社であり、この会社をパテントトロールと見なす人もいます。そのため、Detkin氏は近年、パテントトロールが持つ悪いイメージを排除すべく「パテントトロールという言葉は、あなた方が好まない全ての原告に対して広く用いているが、そのような広い定義に基づけば、カリフォルニア大学やIntel社、IBM社、Thomas Edison氏もパテントトロールになる」と述べています。

パテントトロールは、いくつかのタイプに分類することができます。第一に、Acacia Technologies社のように特許権の利用を目的としてその特許を取得する企業です。次に、Mosaid社やPatriot社のように、以前は製品の製造や販売していたものの、全て又は大部分の操業を停止した結果、特許権だけが残った企業も考えられます。また、IP Value Management社のように、特許権者の立場で権利を主張するエージェントもパテントトロールと言えるかもしれません。最後に、ミネアポリスのRobin, Kaplan, Miller & Ciresi やダラスのMakool Smith, PCといった法律

事務所をパテントトロールと見なすこともできるでしょう。

4 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基本的なビジネスモデルは、複数のパテントトロールの行動パターンから確認することができます。通常、パテントトロールは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ります。そして、対象企業が契約に同意しない場合には、直ちに訴訟を起こします。

パテントトロールは一般に製品を扱わないため、（クロスライセンス等の）ビジネス上の和解に向けたインセンティブは働きません。パテントトロールは、ある時はMicrosoft社のような高収益企業を標的として、またある時には、メーカーや小売業者を含むすべての関連企業を標的とします。

別のケースでは、パテントトロールは特許権の取得当初は何ら活動せず、他者による同技術の普及を静観することも考えられます。

また、業界標準技術に関する特許を保有する企業は、時としてパテントトロールに分類されることがあります。それは、そのような企業が他社の特許権侵害で訴えることを本来業務のひとつとするためです。

業界標準技術に関する代表的な事件として、Rambus社のケースが挙げられます。同社は特許権を侵害されたとしてIFX社やMicron社、Hynix社を含む複数のメモリ・メーカーを訴えました。一方で、訴えられた企業は、Rambus社が同社の技術を標準規格に採用するよう標準規格設定団体に不当な働きかけを行ったとしてRambus社を非難しました。例えば、Micron社は虚偽の証言を通じてRambus社が意図的に情報を秘密にしたとしてRambus社を訴え、現在も係争中です。

業界標準技術に関する別の事件として、Forgent Netweok社のケースが挙げられます。同社の特許はJPEGの画像圧縮に関する技術をカバーし、31社にのぼる主なコンピューター及びエレクトロニクスの販売業者に対して侵害訴訟を起こしました。

また、同様の事件にUnisys社のGIF関連技術に関するケースが挙げられます。同社はGIFそのものは発明せず、権利も所有していなかったため、GIFがCompuServe社によって初めて開発、公開された時点では、誰もUnisys社がGIFの画像フォーマット中で使用されるLZWデータ圧縮技術に関する特許を所有しているとは考えませんでした。そして、GIFが広く普及するまでUnisys社は何ら行動せず、普及した後にプロバイダ各社に対して特許権使用料の支払いを要求したのです。

5 (米国の) 業界毎の対応

5.1 概観

特許制度は産業の発展に重要な役割を果たすものであり、程度の差こそあれ、ほぼ全ての業界がパテントトロールの影響を受けると考えられます。しかしながら、パテントトロールの影響はIT業界において最も顕著であり、他方、バイオ・製薬業界には影響が少なく同業界の関心も低いように見えます。このような業界間におけるパテントトロール問題やそれに関連する特許法改正案への反応の違いは、各業界の特性に因るようです。

5.2 IT業界

米国においてパテントトロールがIT業界に台頭した理由として、以下のものが考えられます。

ひとつには、1990年代終盤におけるITブーム時に米国特許商標庁への特許出願が急増したために、審査官の仕事量が増加し、加えて、IT技術は比較的新しい分野であったため、米国特許商標庁における先行技術文献の蓄積が不十分であったことから、特許(審査)の質が下がり、不適切な発明が特許化されたと考えられます。

そして、2001年にITブームが崩壊した時、多くのIT企業が倒産して特許を安価で手放しましたが、そのような倒産企業から特許を買い集める動きが、この時期にパテントトロールが広がった一因と言われ

ています。

他の理由として、以下のとおりIT業界の特性そのものがパテントトロールにとって魅力的であることが考えられます。第一に、この分野へのビジネス参入が比較的容易なことが挙げられます。第二に、この分野の製品は、ひとつの製品内に何百もの特許または特許となりうる発明を含み得るため、パテントトロールは、たとえ特許権侵害がその製品の一要素に関して行われるものであっても、製品全体の差止めを請求することができ、警告の手段として有効に用いることができることが挙げられます。第三に、従来からIT業界では製品に関連する全ての特許権侵害を把握するのは難しく、その把握には多額の費用が発生するためクロスライセンスを行うのが一般的でしたが、パテントトロールの多くは製品の製造を行わないために、クロスライセンスには応じない点が挙げられます。第四に、企業による先行技術調査が不十分であることが考えられます。特に中小企業にとっては、先行技術調査のための(人的・物的)資源が不足していることや、調査の対象となる特許があまりに多いことなどが、不十分な先行技術調査の原因として考えられます。

5.3 バイオ・製薬業界

バイオ・製薬業界がパテントトロールの影響をあまり受けていない理由として、業界が持つ以下の特性が考えられます。第一に、研究開発のためのコストが莫大なため、新規参入が難しいことが挙げられます。第二に、この業界ではごく少数の非常に重要な特許に依存し、そのような特許はライセンスされることなく排他的に使用されることが挙げられます。第三に、この業界ではひとつの特許に多額の資金や時間を費やすため、十分な先行技術調査を行っていることが挙げられます。業界内には大企業が多く、調査に費用をかける余裕があり、また、個々の製品にそれほど多くの特許が含まれる訳ではないことが、先行技術調査を比較的容易にしていると考えられます。

5.4 IT対バイオ・製薬

米国における産業界の特許法改正案への反応は、しばしば「IT業界対バイオ・製薬業界」の構図で描かれます。これは、両業界が改正案中の項目のいくつかに対して正面から対立する立場を表しているためです。即ち、IT業界はパテントトロールに対抗する形での制度改正を促し、他方でバイオ・製薬業界は、そのような改正が特許権を不安定で弱い権利となることを懸念し、反対しています。

5.5 他の業界

上記以外の他の業界においては、現在までパテントトロールの問題は相対的に重視されていないようです。

そのような中、IT及びバイオ、医薬を含む広い範囲の特許を保有するGE社の副社長は、特許法改正のヒアリングにおいて、差止め命令に対する制限は特許を弱めるだろうと証言しています。

6（米国）企業のパテントトロール対策

パテントトロールによる警告（脅迫）に対する対応は、大きく事後対応型と事前対応型に分けることができます。

6.1 事後対応型

特許権侵害の警告を受け取った企業は、非侵害の判決を求めて特許無効の確認訴訟を起こすことができます。

しかしながら、そのような企業は、米国法制度における人的裁判管轄（personal jurisdiction）に関しては不利となります。米国では通常、企業は商行為を行う地域において裁判管轄を有することになりますが、パテントトロールに対して自社に有利な裁判地で争うことを望む企業にとっては、この点が問題になります。即ち、一般にパテントトロールは「バーチャル・カンパニー」であるか、或いは広範な生

産・製造設備を持たない企業であるため、パテントトロールが実際に登録される州にしか裁判管轄が存在しないのです。

2005年に起きたこの事件では、原告であるOverstock.com社はユタ州の連邦地方裁判所において、被告であるパテントトロールとユタ州の接点が単にライセンス契約の申し出か又は訴訟の警告のための書簡の送付のみであっても、本件にユタ州の裁判管轄が及ぶと主張しました。そこで、裁判所はDetkin氏によるパテントトロールの定義を引用し、「被告Furnace Book社は、そのカテゴリー（パテントトロール）に入るように見える」とした上で、「パテントトロールによる高圧的で根拠のない訴訟を防止する方法として、より広範な裁判管轄を認めるべきか」について検討しました。有識者らによる検討の後、裁判所は、被告に対する裁判管轄を被告がパテントトロールであるという事実のみに基づいて認めることは拒否しました。裁判所は「判例法のいかなる変更も連邦巡回控訴裁判所に委ねられるべきであり、成文法のいかなる変更も議会に委ねられるべきである」と述べ、被告による請求却下の申し立てを認めました。

一方、（コロラド州で起こされた）OpenLCR.com v. Rate Technologyの訴訟においては、前述の事件と異なる結論が示されました。この訴訟において、原告であるOpenLCR.com社は特許無効の確認訴訟を提起しましたが、裁判所は、裁判管轄の不在を判示した連邦巡回控訴裁判所の判例が存在するにも関わらず、被告による請求却下の申し立てを認めませんでした。その際、裁判所は、「被告の関心は特許権の保護よりも、OpenLCR.com社へのライセンスの強要にある」という原告の主張を尊重し、さらに、コロラド州が特許権の濫用によるコロラド州住民への害を防ぐことに強い関心を有する点については無いと述べました。

6.2 事前対応型

いくつかの企業は、パテントトロールから身をを守るために、事前対応型の戦略を採っています。第一

に、彼らは特許権侵害者寄りとして物議を醸している特許法改正案を発表しています。

彼らは、ポートフォリオをより充実させることを目的として、より多くの特許を出願します。大きなパテントポートフォリオは、パテントトロールを敬遠させることができる、或いは、争いとなった特許の価値を小さくできると考えています。また、彼らは、特許発明の先使用を記録しているかもしれませんが。しかしながら、このことのみでは米国特許商標庁に対する特許出願の増加を完全には説明できないでしょう。なぜならば、パテントトロールは通常何も生産しないため、クロスライセンスが通用せず、上述のようなより大きなパテントポートフォリオも、パテントトロールに対しては部分的な防御手段にしかならないのです。

知的財産を取り扱う法律事務所は、パテントトロールの脅威から身を守るための（人的・物的）資源や情報の共有に努めています。いくつかの法律事務所は、近年、企業がどのようにパテントトロールからの脅迫から身を守ることができるかについて議論する「特許権主張に対応するための戦略」と題した会議を後援しています。企業もまた、訴訟費用や（人的・物的）資源を共有するための協力を行っています。さらに、ハイテク業界においては、多くの企業が特許法改正についてロビー活動を行っている Business Software Alliance や Information Technology Industry Council のメンバーになっています。

7 パテントトロールを助長する米国特許制度の側面

もしもパテントトロールが米国で台頭しているとするれば、それを助長しているのは米国特許制度のどのような側面でしょうか？ここでは、そのような側面について、それらがパテントトロールの現象をどのように説明するかと併せて検討します。

7.1 広範な特許対象

パテントトロールを助長するひとつの理由として、米国特許制度の自由主義的発想により、ほぼ全

てのプロセスや方法が特許の対象になっていることが挙げられます。1980年のDiamond v. Chakrabarty から2005年のEx Parte Lundgrenまでの米国特許法第101条の解釈について争われた一連の事件により、従来方法発明への特許付与を妨げていた多くの障害が取り除かれました。判例法におけるこれらの進展の結果、ほぼあらゆる方法或いはプロセスが（他の特許要件も満たされる限りにおいて）特許の対象となったのです。その結果、企業は新製品や新技術の開発に際して、より注意深く「特許の茂み」を進まなければならなくなりました。

ここで、特にソフトウェア特許に関して、このような（茂みの中を進まなければならない）状況に対する次の疑問が生まれます。即ち、もしもソフトウェア特許が財産である以上にイノベーションを阻害する存在であるならば、ソフトウェア業界は、ソフトウェアに関するプロセスや方法を特許権の保護対象から除くように主張するのではないか？というものです。実際のところ、最近のローレビューには、ソフトウェア特許のイノベーション阻害について検討し、研究開発費を示す証拠やソフトウェア産業の実際の構造及び慣習を示しつつ、その阻害性を否定しているものもあります。

7.2 継続出願プロセスの濫用

2.1において述べたとおり、かつて継続出願制度の濫用がサブマリン特許の問題を引き起こしました。しかしながら、1995年のGATT-TRIPS協定は出願日から20年の特許期間を定め、これに対応する国内法の整備がなされたため、1995年6月8日以降に出願されたすべての特許において、継続出願制度が濫用される可能性は排除されました。他方、法改正前のサブマリン特許が「浮上する」可能性には未だ留意が必要です。

7.3 クレーム認定における文理解釈的アプローチ

パテントトロールを助長するものとして、文理解釈的（plain meaning）アプローチによるクレームの

認定により、特許権者により広い権利範囲が認められる点が挙げられます。なお、この点について、連邦巡回控訴裁判所は、クレームの権利範囲を決定する際、裁判所は第一に特許明細書及び審査手続過程を考慮すべきと判示しています。

7.4 特許審査官の不足

米国特許商標庁は十分な審査官を確保しているのでしょうか？ 米国特許商標庁は2005年に978人の新しい特許審査官を採用し、2006年には約1000人の採用を計画しています。審査（特許率）の最適値や一出願に費やすべき時間がどの程度であるべきかを示すのは困難ですが、（少なくとも）審査官不足のために特許の質の低下が起きている現状に対して、米国特許商標庁は問題の解決を進めています。

7.5 差止の行使

Chisum氏は、1819年特許法の採用以来、裁判所は侵害の拡大を防ぐために差止めを命じることができ、「特許制度の黎明期から19、20世紀前半まで、差止による救済は当然のものとして受け入れられてきた」と記しています。この点について、Continental Paper Bag v. Eastern Paper Bag事件において最高裁は、特許権者が侵害に対する差止め命令を得られることを追認しました。

7.6 裁判地漁り（forum shopping）の流行

登記された法人は商行為を行うあらゆる地域で訴えられます。このことは、ほとんどの大企業が全国各地でも訴えられる可能性があることを意味します。多くの企業は、特許の「特急審理（rocket-docket）」で有名なテキサスやバージニアにおいて被告になることを好みません。それは、これらの裁判地における事件処理の速さが、審理を遅らせ、訴訟費用をつり上げる戦術を困難にするためと考えられます。特許法改正案には裁判地の変更に関する規定も含まれていますが、法案が通らない限り、企業は引き続き

国内の至る所で訴訟を起こされるでしょう。

7.7 3倍賠償

企業は、3倍賠償制度が特許訴訟へのバランスを欠いたインセンティブとして働いていると主張しています。連邦巡回控訴裁判所は、賠償金を増額する決定は2ステップで行われるべきと判旨し、第一に故意侵害がなくてはならず、第二に全体的な状況を考慮して決定することとしました。一方で、故意侵害の認定はハードルが高く、実際に3倍賠償がパテントトロールを活発化させているかは明らかではありません。

7.8 非自明性の低いしきい値

米国では非自明性のしきい値が非常に低く、その結果、本来ならば値しない多くの特許が生まれていると言われています。本稿においては非自明性の現行基準について深く議論しませんが、このような主張に対しては（パテントトロールとの関係において）次の2点に留意することが必要です。第一に、単にいくつかの自明とされる発明が特許になっているからといって、全ての特許或いはパテントトロールが所有する特許が自明であることを意味するわけではありません。第二に、低いしきい値はすべての出願人に対して適用されているはずであり、（パテントトロールのみならず）すべての出願人がその享受者になっている点です。

7.9 連邦巡回控訴裁判所の高い下級審判決破棄率

パテントトロール現象の一因として、連邦巡回控訴裁判所の高い下級審判決破棄率が助長する特許制度の低予測性が挙げられます。この低予測性は、おそらくパテントトロールに有利に働くでしょう。無論、パテントトロールがMarkman hearing（クレーム解釈のためのヒアリング）や公判で優勢となった場合に、それが後に逆転することもあり得るでしょう。

上述した理由はいずれも、様々な有識者により米

国特許制度が有するパテントトロールを助長する側面の説明に用いられたものですが、これらのどの理由もパテントトロール現象を完全に説明することは難しいでしょう。

8 日本のパテントトロール

8.1 国内の事件

日本にはパテントトロールに対する深刻な懸念は認められません。その理由のひとつは、有名な事件がただ一件のみということです。

ADC Tech. K.K. v. NTT DoCoMo事件は、日本における所謂パテントトロールのケースであると考えられています。ADC Tech.K.K.社は弁理士によって設立された特許管理等を行う会社であり、一方でNTT DoCoMo社は日本最大の移動体通信会社です。1999年、ADC Tech.K.K.社は2画面携帯電話に関するアイデアを含むとされた特許出願を取得しました。特許を取得した後、ADC Tech.K.K.社はNTT DoCoMo社を特許権侵害で警告し、これに対してNTT DoCoMo社は確認訴訟を起こしました。その後、特許庁は特許に対する異議を受け取り、特許の無効を決定すると共に、訴訟においてもNTT DoCoMo社が支持されました。

8.2 米国と比較して日本がパテントトロールを近寄らせない理由

8.2.1 高い司法の安定性

日本の特許権侵害事件において審決と判決の結論が異なる割合は18%とされています。この低い割合は、日本における司法の一貫性を示すものといえます。

米国においては、裁判管轄を濫用し、有利な判決が下される管轄の裁判所に訴訟を提起すること（forum shopping）が深刻な問題となっています。一方、日本では（侵害等の）特許事件は2つの地裁のみが扱います。このような日本における集約され

た裁判管轄は、司法判断の安定性や一貫性に関してメリットがあると考えられます。

また、米国では近年KSR v. Teleflex事件に象徴されるように、連邦巡回控訴裁判所の判断に疑問が抱かれています。その一方、日本では2005年に東京高裁の知的財産部門が知的財産高等裁判所になるなど、専門性の蓄積によるさらなる安定性が期待されています。

8.2.2 妥当な賠償額

米国における3倍賠償及び、完成品中の一部品に対する侵害であっても、完成品全体の価値に基づいて賠償額を算出するルール（entire market value rule）は、特許権侵害の賠償額を高め、さらに、それらは賠償額の予測可能性を低めます。他方、日本においては、特許権侵害者は、一般に損害額相当の補償を支払うのみとなっています。

8.2.3 有効な訴訟手続き

米国における再審査は、特許または刊行物に含まれる先行技術によってのみ提起することができますが、日本における無効審判は、ほぼ全ての理由に基づいて請求することができます。日本の特許庁におけるこのような幅広い再審の機会は、不完全な特許の減少に貢献していると考えられます。

9 台湾における状況

台湾では、国内におけるパテントトロール事件は確認されていません。

その理由のひとつとして、台湾においては、技術的なライセンス契約が未だ成熟していないことが挙げられます。また、台湾の市場規模は比較的小さく、パテントトロールが狙うであろう特許権使用料も、その母集団が小さいことも挙げられます。

さらに、文化的視点から、台湾は古い中国の商慣習に従い、訴訟よりも友好的な方法で事件を解決する傾向があります。そのため、（米国において）パ

テントトロールが行うような特許権使用料を求める脅迫手段としての訴訟は、台湾においては稀にしか見られません。

他の理由として、パテントトロールに不利な法制度が挙げられます。米国とは異なり、台湾には特許事件専門の裁判管轄（裁判所）は存在しません。特許の有効性や行使可能性に関する事件は行政裁判所が扱い、一方で侵害問題は民事裁判所が扱います。

特許の無効や行使不能の訴えが行政裁判所で起こされた場合、民事裁判所の裁判官は係属中の特許権侵害事件を一時中断することもできます。中断を行う背景には、特許の有効性や行使可能性の判断が特許権侵害訴訟の前提になるとの考えのほかに、裁判所間の判断の相違防止や司法経済性の観点も挙げられます。

そのため、被告である侵害者は第三者を利用して行政裁判所へ特許の無効や権利行使不可能の申し立てを提起させ続けることにより、係争中の侵害事件の判決を引き伸ばすことができます。

裁判に長期間を要する他の理由は、（米国における）略式判決（summary judgment）或いはMarkman hearingといった特許裁判を短期間で終わらせる特別なプロセスが、台湾には存在しないことが挙げられます。

また、台湾の法制度には（米国におけるディスカバリー制度のような）開示制度が存在しないため、被告による侵害の事実を証明するための証拠集めは原告にとって困難と考えられます。加えて、裁判官の専門技術知識の不足や特許権者が提出する証拠の不足により、民事裁判所の裁判官は技術専門家の報告書に依拠して判断を行う傾向があります。これらのことから、（台湾において）特許権者が訴訟において従うべき特定のルールは認められません。

差し止めに関して、米国のパテントトロールは通常、差し止め命令を手段として被告侵害者に迫ります。一方、台湾においては、特許権者が差し止め命令を申し立てた場合、被告侵害者は常に現在の販売や製造への影響を防ぐために差し止め命令の破棄を申し立てることができます。結果、特許権者は製品の製造や販売を止めさせることができず、被告侵害者を脅迫する

という当初の目的を達することができない場合もあります。

また、台湾では、敗訴側が全ての訴訟費用を負担しなければなりません。従って、特許権者は、訴訟を提起する前に特許の質を注意深く考慮する必要があります。

さらに、2004年以前は、台湾の特許侵害者には刑事責任があることから、ほとんどの特許権侵害事件は刑事裁判所で扱われ、刑事訴訟手続きに従いました。しかしながら、その場合にも告訴された侵害者が有罪となった割合は少なく、このことは、台湾における特許権者冷遇を物語るようにも思われます。

最後に、米国のパテントトロールは、しばしば消費者、仲介業者、小売業者のようなすべての関係者に対して警告文を送付し、特許権を主張することがあります。しかしながら、台湾においては、そのような行為が市場と経済秩序に影響を及ぼすと判断された場合、公正取引法に基づき台湾公正取引委員会によって特許権者に罰金が科される可能性もあります。

前述のものは全て、パテントトロールが台湾国内に存在しない直接間接の理由を示しています。しかしながら、国内には目立った事件が無いとしても、台湾のIT業界は、米国特許を利用した外国籍のパテントトロールに苦しんでいます。その主な理由としては、台湾は、チップ製造やノートPC、液晶モニター及び他のコンピューター部品において高いシェアを誇り、世界トップクラスのITサプライヤーのひとつであることが挙げられます。

パテントトロールに挑まれたいくつかのIT企業は、不慣れた法体系や高額な訴訟費用を恐れて当事者間で和解をします。また、他の企業は、牛歩戦術を採り、同様のパテントトロールに関連する他の事件の判決を待つこともあります。

10 欧州のパテントトロール

10.1 欧州の概況

いくつかの欧州企業は（米国において）米国のパ

テントロールに訴えられています。例えば、ドイツの半導体メーカー、Infineon Technologies社は、米国特許の侵害に関連してRambus社と和解しました。

しかしながら、欧州においてパテントロール問題は現在のところそれほど顕著ではなく、欧州に拠点を置くパテントロールの数もそれほど多くはありません。

数少ない欧州のパテントロールの一例はBTG社であり、特許の実施許諾等を扱う英国の企業です。BTG社は、スイスのソフトウェア開発会社であるInfonautics社から取得した米国特許に基づき、Amazon.com社とBarnesandnoble.com社に対し訴訟を起こしました。

10.2 欧州の特許制度 - ソフトウェア特許について

欧州においては、ビジネスモデル特許、ソフトウェア特許は欧州特許条約（EPC）により認められていません。しかしながら、ソフトウェアの商業的価値の増大及びソフトウェア業界からの圧力等により、EPOは実務と判例法によってソフトウェアを特許し始めました。

そして、2002年には、EUソフトウェア特許指令が提案されました。指令は方法特許（の導入）を示しており、通過した場合、EU加盟国は国内の法律を調和させる必要がありました。結局、この指令は、議論や修正を経たものの、昨年の欧州議会で否決されました。しかしながら、この問題は未だ欧州において論争的になっています。

10.3 欧州の訴訟制度

欧州の訴訟制度には（国毎に）いくつかの違いがあります。これらの違いのため、欧州には今のところパテントロールがあまり存在しないのかもしれませんが。

欧州には共同体特許裁判所は存在せず、特許訴訟は各国毎に提起する必要があります。このような国毎に異なる司法制度に対処するのは困難であり、費用もかかるため、特に少額の金銭を多数の企業から

集めるタイプのパテントロールは倦厭します。

パテントロールにとって魅力が少ないと考えられる欧州訴訟制度の側面として、以下のものが上げられます。

第一に、弁護士の成功報酬は認められません。これは、成功報酬が重要な収入源である法律事務所タイプのパテントロールの関心を削ぐでしょう。

次に、多くの欧州諸国は、敗訴側が訴訟費用を負担する制度を採用しています。特に英国では、民事事件においては、弁護士費用を含む訴訟費用も、基本的に敗訴当事者によって支払われます。他方、米国においては、訴訟費用そのものが非常に高額であるため、パテントロールに脅かされた企業は、たとえ勝訴しても回収できない可能性のある高額な訴訟費用を嫌がり、当初から特許権使用料の支払いを選択する傾向もあります。

第三に、訴訟費用が米国と比べて小額であることが挙げられます。これは、パテントロールにとっては魅力的ではないかもしれません。何故ならば、既に述べたとおり、米国では訴訟費用が高額であるため、企業はパテントロールとの争訟よりも、特許権使用料をロールに支払う方を選択する傾向があるからです。しかしながら、これには反対の影響も考えられます。即ち、訴訟費用が少額であるため、かえってパテントロールの訴訟提起の契機にもなり得るでしょう。

11 米国特許法改正案

米国会議員のLamer Smith氏は2005年6月8日に特許法改正案を提出しました。この改正案は、多額の費用を必要とする訴訟の抑制を目的として、Business Software Allianceによってなされた提案です。特許法改正案は2度の修正を経て、最新版は2005年9月1日の業界連携案（industry coalition print）となっています。Intellectual Property Law Bulletinの論文には、改正案中のパテントロールに関連する規定について分析を行っているものがあります。そのような規定のいくつかについて、以下に分析します。

11.1 損害賠償の配分

改正案は、裁判における賠償額の算定に際して、特許発明により付加された価値分のみを（他の要素と合わせることなく）対象にしています。このことは、これまでのパテントトロール事件においてなされた賠償額を、低く算定することを意味します。

11.2 誠実義務の成文化

改正案は、米国特許商標庁に対する特許出願人の誠実義務を成文化しています。さらに改正案は、代理人による詐欺的な行為を、出願人は承知し了承していたとする（反証可能な）推定規定を設けています。

11.3 3倍賠償及び故意侵害

改正案は、特許権侵害の通知の要件を厳格化し、通知中に特許、クレーム、侵害製品又は侵害プロセスを記載することを要求しています。加えて、もしも侵害者が、その製品やプロセスが非侵害であると信じるに足る情報に基づいた善意の考えを持っていたならば、故意侵害の責を免れるとしています。

11.4 裁判地

業界連携案は（パテントトロールの裁判地漁り等を想定して）「ある種の特許事件におけるより適切な裁判地への移送」を提案しています。

11.5 先使用者権

改正案においては、「先使用者権」による抗弁が拡張され、あらゆる発明に対して、全ての製造業者がこの抗弁を主張できます。さらに、この抗弁は、被告が「商業利用に向けた実質的な準備」を始めた段階から主張可能とされています。

11.6 差止め命令

改正案の原案は、差止めを認める際の判断基準を修正する条項を含んでいました。その条項は、裁判所が原告と被告双方の利害を考慮しつつ、差し止めの妥当性を検討するとして、さらに、差止め命令は、それが特許権者の回復不能な損害には至らない点を示すことにより留保できるとしました。しかしながら、この条項は改正案の最新版からは削除されています。

11.7 法律要件に基づく付与後異議

改正案は付与後異議制度も提案しています。

上述した規定の検討に基づく、改正案が侵害者により配慮を示し、反対にパテントトロールから距離を置いていることは明らかです。

なお、本稿作成の時点（2006年2月）において、改正案の議会通過は不透明です。

11.8 他の改正案

（上述した特許法改正案の他にも）パテントトロール問題に関する改正案は様々に提案されています。

11.9 特許後の公開再調査

2005年のDuke Law Reviewには、特許更新料の支払い時及び特許権の移転時に、特許の公開再調査を米国特許商標庁に求めることを提案する論文が掲載されています。論文の著者は、「ある程度のパテントトロールに類した行為は、正当に特許権を行使する人々を保護するのに必要である」と述べ、この公開再調査は悪意のトロールから善意のトロールを見分けられる十分な柔軟性を有するとしています。理論上は合理的な提案ですが、実際の運用は困難なように思われます。

11.10 特許権の証券化

特許権者に与えられた排他的権利に加え、特許権は投資可能な財産としても扱われます。このような特許投資信託のアイデアは、Elizabeth Ferrill氏によって提案されました。Ferrill氏によれば、税制優遇を受けられる会社を設立し、特許の取引やライセンス、証券化や交換売買を行うことにより、特許権者は特許権をより効率的に現金化でき、分散保有も可能となり、さらに、小規模な発明者にまで活動範囲を広げられるとしています。この考えに基づいて、知的財産を専門に扱うシカゴの投資銀行であるOcean Tomo社は知財の取引を行っています。

11.11 敗訴側による訴訟費用の負担

Chisum氏は「訴訟における一般原則では、各当事者が、弁護士費用を含む自身の訴訟費用を負担する」と記しています。これは「米国ルール」として知られています。一方で、他の国々には勝訴側が慣例的に敗訴側から弁護士費用を受け取る場所もあり、これは「英国ルール」として知られています。現在、(米国の)裁判所は例外的に勝訴側への弁護士費用の支払いを命じるのみですが、英国ルールの採用は(パテントトロール対策として)特許訴訟制度に有益かもしれません。

12 おわりに

上述の米国、日本、台湾及び欧州におけるパテントトロールに関する議論から得られる結論は、以下のとおりです。

第一に、「パテントトロール」のレッテルは、訴訟の相手にネガティブなイメージを与えたい者が通常用います。このようにパテントトロールという言葉は、いわば軽蔑語であり、侵害で訴えられている者が特許権者にパテントトロールのレッテルを貼ることができれば、訴訟や世論において優位に立つことができます。

第二に、日本、台湾、欧州においては、米国に比

べてパテントトロールに関する事件が少ないことが挙げられます。このような傾向にどのような要因が影響しているかは明確ではありませんが、例えば敗訴側が訴訟費用を負担するしくみや損害賠償額が低いといったことが、その一因として考えられます。

第三に、インターネットブームが多くの企業を生み出し、その後、それらの企業が破産し資産を手放したことを踏まえると、パテントトロールの台頭も一時的な現象かもしれません。

第四に、パテントトロールは、実際には技術革新を促進する存在かもしれません。この点について、米国特許制度に対する憲法上の要請、「有用な技術の進歩を促進すること」は頻繁に言及されていますが、その手段である「発明に対する発明者の排他的権利を一定期間確保すること」はあまり耳にしません。

パテントトロールがイノベーションを促進するかどうかは、この考え方をどのように理解するかにも因ります。即ち、発明者の権利を強く保護することによってイノベーションが進むのであれば、発明者の権利を強力に保護するパテントトロールは、それを後押しする存在でもあるのです。