

# 物議を醸す新たなヘッジファンド戦略により、 近時特許法改正の予期せぬ結果が露呈



I



II

米国カリフォルニア州弁護士  
(弁護士知財ネット国際チーム所属)

デヴィッド・マクマン<sup>I</sup>

米国ニューヨーク州・ワシントンDC弁護士

ローレン・カンポ<sup>II</sup>

この10年間、米国特許制度は、特許不実施主体（NPE）による濫用に対処しようとする大企業や、裁判官、議会からは、非難をうけていたように思われる<sup>1</sup>。問題の核心は、米国において、いわれのない特許訴訟があまりに多い点にある。特許の原告が特許技術の価値ではなく、訴訟回避の価値に基づいて提訴し、多大のライセンス料を獲得できるようになってから久しいため、米国における証拠開示手続は、大変コストがかかり、負担の大きいものとなった<sup>2</sup>。確かに、特許の原告は、証拠開示手続を回避できれば、多大のコストを抑えることができる。訴訟当事者には、商品を製造、販売していないゆえに証拠開示負担を最小限に抑えている特許主張主体に特許を譲渡する強いインセンティブが生まれる。その結果、原告に課せられた訴訟負担を最小限に抑えるべく、優れた特許でさえも特許主張主体に譲渡される。

米国特許制度の価値についての司法当局の考え方に明らかな変化のきざしが現れたのは、2006年のeBay社対MercExchange, L.L.C訴訟における米国連邦最高裁判所の裁判官4人の補足意見においてである<sup>3</sup>。裁判所の過半数が支持しなかったため、補足意見には法的強制力がないが、有効性の「疑わしい」特許に基いて高いライセンス料を要求するために特許権者が差し止め請求を用いるような状況を、「ある主体の産業界」が作出したとすることにつき少なくとも4人の裁判官が、不快に思ったという点で、それはある種の兆候であった。この補足意見は、差し止め命令を与えるか否かの判断において、「実施される特許の性質と特許権者の経済的な役割」を考慮すべきであることを下級裁判所に示唆した<sup>4</sup>。確かに、eBay事件判決は、特許権侵害判決後に差し止め命令による救済を与える否かを裁判所が判断する方法を変えた。だが、もっと重要な点は、有効でありかつ侵害されているとの司法判断を下された特許について不実施特許権者が期待する賠償金額を変えたことにある。当該特許権者は、裁判所が差止命令要求を度々却下するだけでは

1 この記事では、製品の製造から収益を得るのではなく、ライセンス供与や訴訟活動によって収益を得ることを主とする特許保有主体を「特許不実施主体（NPE）」と呼ぶ。また、当該団体は、一般に「特許主張主体」といい、軽蔑的に「パテントトロール」といわれる。

2 米国知的財産協会の2015年経済白書を参照（1,000,000ドル以上10,000,000ドル未満の特許侵害請求については、訴訟費用の中央値は、2,000,000ドルである。25,000,000ドル以上の場合、訴訟費用の中央値は、5,000,000ドルである）。

3 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006)。

4 *Id.* at 396。

なく、継続的ロイヤルティ契約を命じるといった、ある種の強制ライセンス付与に直面することが多くなった。eBayルールを経験から約10年後、特許の価値は、特許権者の身元によって決まることが明確になり、理論的には納得できないが、分かりやすい結果が米国における訴訟の歴史に与えられた<sup>5</sup>。

eBay事件判決後に裁判所により提示された異論や、連邦最高裁判所が特許権侵害訴訟を提起する法的主体として特許不実施主体（NPE）を用いるインセンティブを生む既存のシステムをよしとしないということをはっきりと示したにもかかわらず、特許ライセンス業界は、この10年間、成長を続けてきた。事実、金融界は、依然として、特許に深い関心を示している。特許の価値は、株式市場の動向と強い相関関係がないので、特許は、潜在的投資家によって、ハイリスク／ハイリターン投資とみられているものの、投資家の興味をひくものとなっている<sup>6</sup>。その結果、米国の投資会社は、数百万ドルの資金を組み、膨大なライセンス収益を生み出すことができる特許を探している。彼らは、失敗を埋め合わせるために大きな成功を期待するハリウッド映画スタジオさながらの、行き当たりばったりの投資計画を用いている。さらに、特許不実施主体（NPE）の多くは、私企業であるが、米国の各証券取引所に上場している会社も20社前後ある<sup>7</sup>。最近では、特許訴訟に対するクラウドファンディングの議論もある<sup>8</sup>。

特許主張主体の業界は、2006年以降成長し続けてきているが、荒波と戦い続けている。裁判官や被告側弁護士は、特許訴訟のリスクとメリットを変える方法を見い出そうと知恵を絞ってきた。彼らは、技術革新におけるアメリカの指導的役割を損なうことなく、「生活妨害(nuisance)」訴訟や、有効性の疑わしい特許を排除したいと思っている。これまで述べたとおり、eBay事件判決により、特許差止命令のほとんどが過去のものとなった。さらに、故意の侵害がもはや一般的でないだけでなく<sup>9</sup>、法改正により、特許損害賠償による仲裁判断の中央値は、20年来の低い水準にある<sup>10</sup>。特許権者の原告に対し勝訴した被告が弁護士報酬を手に入れられることもある<sup>11</sup>。特許訴訟の中には、訴え却下の申し立てによって排除されているものもある<sup>12</sup>。

最大の変化は、リーヒ・スミス米国発明法（AIA）の一部として生じたりスク／リターンの変化である<sup>13</sup>。AIA成立の1年目にあたる2012年9月16日、連邦特許商標庁（PTO）は、一般大衆が当事者系再審査（IPR）により特許の有効性に対し異議を申し立てることを認めるフォーラムを開始した<sup>14</sup>。このフォーラム、審判部（PTAB）は、何人であっても当事者系再審査（IPR）

---

5 特許は、価値のある知的財産であり、アメリカ資本主義において重要な役割を果たしている。財産権として、特許は、所有者が誰であるかにかかわらず、同じ価値を持つべきである。確かに、多くの法主体は、業界内の慣れあいにより知的財産を商品化することができなかつたので、特許不実施主体（NPE）である。実際のケースを見ても、実施主体と特許不実施主体（NPE）との違いは、特に役に立つものではない。

6 例えば、Shah, M. (2015, June 3) 参照。2014-2015年の上場特許保有会社の株式パフォーマンス。  
[HTTP://PATENTVUE.COM/2015/06/03/STOCK-PERFORMANCE-OF-PUBLICLY-TRADED-PATENT-HOLDING-COMPANIES-FROM-2014-2015](http://PATENTVUE.COM/2015/06/03/STOCK-PERFORMANCE-OF-PUBLICLY-TRADED-PATENT-HOLDING-COMPANIES-FROM-2014-2015)から検索。

7 Rational Patent Report : Q 2 2015 Public PAE Report (<http://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/RPX-Public-PAE-Report-Q2-2015-Final.pdf>) 参照。

8 <http://www.therecorder.com/id=1202728056460/Should-You-Crowdfund-Your-Case>.

9 <http://www.iplawalert.com/2013/03/articles/patent/treble-damages-for-willful-patent-infringement-become-elusive/>

10 <https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2015-pwc-patent-litigation-study.pdf>