

米国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）

法務省大臣官房司法法制部

部付 遠藤圭一郎

第1 米国の知財紛争（特に特許権侵害紛争）処理の実情につき、統計上、米国の原告勝訴率が日本におけるそれと比較して高いとされていることについて

- 1 米国における特許権侵害訴訟（第一審）における原告勝訴率は、60%という報告がある¹。このような数値が出るのは、米国特有の訴訟制度である、Summary Judgment（事案の結論が明らかである場合に、陪審裁判に至ることなく裁判官のみによって判決を下す制度）が大きく影響している。というのも、米国では裁判所に係属した事件のうち陪審によるトライアルまで進むのは4%にも満たないのに対し、約12%の事件が、Summary Judgmentで終結している。したがって、米国の統計を図る際には、(通常の勝訴率ではなく)、トライアルまで至らない Summary Judgment²を含めた「競われた決定（contested decision）」における勝訴率を算出する必要がある³。このほか、米国においては、欠席裁判と認諾裁判（全て原告の勝訴で終結していることとなる。）を勝訴率の基礎に算定する必要がある。

なお、上記の60%という数値は、全米の94の連邦地裁における特許関係訴訟の勝訴率の平均であるが、各連邦地裁における勝訴率には、大きな違いがあることに留意するべきである。例えば、米国内で最も特許関係訴訟の係属件数が多いテキサス州東部地区連邦裁判所⁴の勝訴率は70%を超える高い確率であるのに対し、全米第2位の訴訟係属件数を有するデラウェア州連邦地裁⁵における原告勝訴率は約50%程度にとどまっている。これは、テキサス州の場合、同地の土地柄から、陪審員に原告有利の発想をする者が多いと

¹ Bloomberg BNA "Annual global patent litigation report 2014, Patent, Trademark & Copyright Journal" S-15(2006年から2012年までの全連邦地裁の平均値)。ここでいう原告勝訴とは、原告の主張するクレームのうち少なくとも一つ以上が有効であり、かつ、侵害されていると認められたものを指す。

² Summary judgementにおける特許権者の勝訴率については、PWCの「2014 Patent Litigation Study」によると、1995年から2013年までの実績により、特許実施主体において10%、NPEにおいて3%であると発表されている

(http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2014-patent-litigation-study.pdfを参照)。

³仮に特許権者（原告）が（被告の motion による）Summary Judgment を回避できたならば、特許権者がトライアルで勝訴できる可能性は（被告の）約2倍とも言われている。

⁴ 1513件(2013年)

⁵ 1336件(2013年)

言われていることがその係属件数の多さの原因⁶であるのに対し、デラウェア州の場合は、Dupon社を始めとする大企業が拠点を置き、また、多くの契約において準拠法として同州の会社法が使われていることから、企業関係訴訟の一環である特許関係訴訟の係属件数が多くなっているといったように、訴訟係属件数の多さの原因に違いがあることが、勝訴率の差に結びついたのである⁷。

- 2 また、上記で指摘したように、米国においては実際にトライアルにまで至る事件は全件の中で4%にも満たず、その多くは和解（調停による合意形成を含む。）による決着が図られている。この要因について見ると、まず、米国では、後記のとおり裁判外紛争解決手続を活用する場合もあるものの、最初に訴訟を提起した上で、その後交渉を進めることが多いという傾向が指摘されている。さらに、米国においては、訴訟手続を迫るに当たり、ディスカバリが非常に大きな経済的負担となることが指摘されている。ディスカバリの手続は、当事者の証拠関係の透明性を高め、結果として早期の和解等に結びつくといった肯定的な評価もありうる反面、非常に高額な経済的負担を当事者に強いる制度である⁸ことから、この制度自体に対する批判も強い⁹。加えて、陪審制度自体が、事案解決の安定性という観点から不安要素を内包しており、被疑侵害者において万全の権利主張をしていると考えている場合でも、思わぬ不利な結論を得る可能性も否定できない。また、米国における上訴審は基本的に徹底した事後審¹⁰であり、陪審裁判における事実認定には、極めて広い裁量を認めていることなどから、多くの場合、当事者、特に被告は、上記のような様々なリスクを踏まえて、仮に原告の主張が不当であると考えた場合であっても、リスク回避の手段として和解をすることもあり得る

⁶ したがって、テキサス州は、NPE（Non Practicing Entity 特許不実施主体。自らは特許を実施しないにもかかわらず、特許を所持する主体）、なかんずくパテント・トロール（みずから実施しない特許を基に、侵害訴訟等を提起し、被告から和解金等の名目で金銭を得ることを生業とする存在。詳細は後述。）の温床となっていると指摘する学者や実務家も存在する。

⁷ 以上の統計的数値については、Michael C. Elmer, C.Gramenopoulos, *Global Patent Litigation: How and Where to Win*, the Bureau of National Affairs, Inc., p.927, Table 27-4等を参照した。

⁸ Summers Law Group (Teresa Summers 弁護士)の調査によれば、平均的な訴訟における電磁的ディスカバリのコストは350万ドルになり、特許関係訴訟では更に高額になることが通常であるとされている。

⁹ ディスカバリの範囲等を制限し、これに要するコストを低減させる方向での法改正の動向については、後記⑥参照。

¹⁰ 事案の類型毎に審査基準（standards of review）は異なるが、事実認定については、実質的な証拠（substantive evidence）がある限り問題としない代わりに、法律問題については覆審的（de novo）に審査を行う、法律審的正確を有している。

という指摘が、今回の調査中にも複数の実務家からなされたところである。

- 3 このように、統計的に見れば米国の訴訟においては相当程度の事案において和解（調停による合意形成を含む。）による解決が図られていると言えるが¹¹、和解に至るプロセスは、事実認定者である裁判官が証拠関係から得心証に基づく和解勧誘を行うという我が国のそれとは大きく異なることに留意が必要であろう。

第2 米国の知財紛争における損害賠償額の実態、背景事情及びこれに対する評価について

1 基本的な視点

米国は世界各国の中でも、損害賠償額が非常に高額な部類に入る国の一つである¹²。被侵害行為の差し止めを求めるドイツや中国（を含むほとんどの国々）とは対照的に、米国においては、損害賠償が特許訴訟における最優先の獲得目標となっている。

米国における損害賠償額の算定基準には、逸失利益 (lost profits) と合理的な使用料 (reasonable royalty) の2つの方法があるが、侵害者の利益はその算定の基礎とはならない。損害賠償額は合理的な使用料を下回ってはならない。逸失利益が十分に証明できない場合若しくは損害額の算定基準として適切ではない場合には、合理的な手数料額がその算定基準となる。これに加えて、混合した損害賠償額も算定可能である。例えば、逸失利益は特許権者が証明することができた侵害された売上額の一部を賠償するものとした上で、合理的な手数料を、侵害された売上額の一部として算定することも可能である。

裁判所は、懲罰的損害賠償を命じる裁量を有する。また、裁判所は、認定された損害額の3倍までの賠償を命じることもできる。典型的には、このように加算された損害賠償額は、悪意による権利侵害に対して課されることとなる。意図的な侵害行為による損害額は、権利侵害者の行動が有効な特許の侵害を構成することが客観的に見て高い可能性があるにもかかわらず、権利侵害者が行動したような場合に命ぜられることとなる。特許権者は客観的な

¹¹ 後記③のように、米国の民事訴訟手続においては、裁判所の負担軽減の観点から、裁判所に係属している事件について付調停を勧める例が多く見られる。詳細は後記③に譲るが、基本的に調停のプロセスにおける当事者のやりとりに、裁判手続を主催する裁判官は関与しないこととされているところである。今回の調査においても、事実上、調停プログラムの主催とセッションの機会を持つ裁判官も少数ながらいるものの、基本的には、調停中の事件に裁判官が関与することは少ないという意見が大勢であった。

¹² 最も高額な損害賠償額は、18億ドルである。(Centocor Ortho Biotech, Inc. v. Abbott Laboratories, 669 F. Supp. 2d 756 (E.D. Tex. 2009), rev'd, 636 F. 3d 1341 (Fed. Cir. 2011))

無謀さ (recklessness) を明白かつ説得的な証拠 (clear-and-convincing evidence) によって立証する必要がある。

2 損害賠償の算定基準に関する判例の動向等

米国における特許侵害訴訟における損害賠償額の算定基準については、かつていわゆる entire market value rule が採用されていた。これは、特許権が侵害されている製品とそうでない製品とが機能的に同一のものとなっており、かつ、特許権者の損害が合理的に見て予見可能であるといえる場合には、上記機能的に同一となっている製品全体の逸失利益について損害賠償を請求できる、というルールである。このルールに従うと、単なる部品特許にもかかわらず、製品全体の価格で損害が算定されることとなり、時として非常に高額な損害賠償額を命じられることとなる¹³。

このような不合理については、Uniloc v. Microsoft, 632 F. 3d 1292 (Fed. Cir. 2011) において連邦巡回区控訴裁判所に指摘され (同判決において連邦巡回区控訴裁判所は、entire market value に影響された可能性があるとして、原審を破棄し、差し戻した。) その後、LaserDynamics v. Quanta Computer, 694 F. 3d 51 (Fed. Cir. 2012) において、同裁判所は、損害額の算定基準として、最小の販売可能な特許利用ユニット (Smallest saleable patent-practicing unit) 基準を採用し、ある製品が侵害を主張されている複数の製品によって構成されている場合に、当該製品全体を侵害の基礎として算定することは、「特許権者が、当該製品中の侵害されていない部分について不適切に損害賠償を得る合理的なリスクがある」として、このようなリスクを回避するためには、原則として、「最小の販売可能な特許利用ユニット」を基礎として算定するべきである、としたものである。これにより、損害賠償額の算定基準は entire market value rule を採用する場合よりも少額となる。この点については、米国全体における産業の促進という観点からは、特許権の保護を損ねるのではないかという指摘もあったが、今回の調査中に意見聴取した実務家の多くは、このような算定基準の変更について、損害賠償額の「適正化」を図るものとして歓迎しているという趣旨のコメントをしていたところである。

上記のような算定基準については、填補賠償を原則とする我が国の損害賠償の基本的な考え方とは制度的に異質である部分もあるが、いたずらに高額な損害賠償額を算定することは、産業のバランスを崩すことにつながりかねず、各国毎の事情を十分に踏まえた上で、適正な損害賠償額の算定の在り方を検討していくことが肝要であると思われる。

¹³ Lucent v. Gateway, 580 F. 3d 1301 (Fed. Cir. 2009)

第3 米国における知財紛争における、mediation 等の裁判外紛争解決手続(ADR)の活用の状況とその要因について、比較法的な分析

1 米国においては、一般的に、我が国のそれに比して、ADRの手続が積極的に活用される傾向がみられる(例えばビジネスの契約において紛争が生じた場合は、trialに代えてしかるべきarbitrationにより解決するという条項が盛り込まれる例なども見られる。)。このような傾向は、米国における訴訟係属件数(dockets)の多さに加えて、上記のようなJury Trialの予測可能性の低さ、更にはDiscoveryによるコスト軽減といった諸点が影響を及ぼしているとも指摘されているところである。

特許関係紛争においてもその傾向は同様であり、米国の特許侵害紛争においても、裁判外や訴訟係属後など、紛争のステージの如何を問わず、調停や仲裁といった裁判外紛争解決手続が活用されることが多い¹⁴。

2 このような傾向は第一審のみならず、高裁のレベルにおいても同様に見られるところである。ここでは、今回訪問してその実情を調査した、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)¹⁵における調停プログラムについて報告する。

連邦巡回区控訴裁判所においては、同裁判所のCircuit Executive(高裁の事務局長に相当する職)の主導の下、調停プログラムを設けている。同プログラムの対象となるのは、同裁判所に係属する事件のうち、同裁判所のOffice of General Councilによって選定された事件である。ちなみに、同裁判所に2014会計年度(fiscal year)に係属した特許権侵害訴訟の件数は523件であるが、2014年(暦年)にこの調停プログラムに受理された特許関係訴訟は11件、調停のプログラムが終結した事件が16件である¹⁶。この調停プログラムを始めとする、米国における訴訟継続中の調停プログラムの特

¹⁴ 我が国では調停は裁判所によるもの、若しくは裁判外紛争解決機関(法務大臣による認証を受けたADR機関などが代表例である)が主催するものなどが中心であるが、米国においては、紛争当事者間の合意に基づき調停人(mediator)が任意に選任され、同人のあっせんにより当事者間で調停の手続が行われるといった、特定のシステムによらない調停の手続も多数利用されている。

¹⁵ 13ある連邦控訴裁判所のうちの一つであるが、特定の巡回区(circuit)についてのみ管轄(jurisdiction)を有するのではなく、全米における、国際取引、政府契約、特許、連邦政府の雇用関係、退役軍人の恩給関係等について専属管轄を有する控訴裁判所である。CAFCは、元々連邦関税・特許控訴裁判所と連邦訴願(Claims)裁判所が合併して誕生したものであることから、構成する裁判官は、上記のような行政分野における争訟に対応できる法曹有資格者である一方で、裁判官を補佐するロークラークには、理系のバックグラウンドを持つ者を配置し、我が国における裁判所調査官(裁判所法第57条)に近い役割を果たしている。

¹⁶ 本項における統計は、いずれも連邦巡回区控訴裁判所ウェブサイト(<http://www.cafc.uscourts.gov/the-court/statistics.html>)による。

徴としてあげられるのが、秘密保持 (confidentiality) である¹⁷。すなわち、調停プログラムの進行中は、当該調停に関与しているスタッフは、当該事件を担当する裁判官と事件の内容について意見交換をすることが禁じられている。これは、当事者間の合意を目指す調停のプロセスにおいては訴訟外の事実関係が顕出されることもあるため、訴訟に顕出された主張と証拠のみによって紛争を解決すべき裁判官が、調停のプロセスにおいて顕出した証拠等によって汚染される (tainted) のを防止することをその目的とするものである。この調停プログラムの調停人は、特許関係の事件であれば特許関係訴訟等の経験豊富な弁護士がボランティアの形で従事しており、特段の事情がない限り、一事件あたり 90 日以内に結論を出すべきこととされている。平均的に、この期間内に調停人は 2, 3 回程度の調停の機会を当事者と持ち、合意形成に向けた調整を行うこととされている。なお、上記 2014 年の例では、特許関係の紛争で合意形成がなされたもの (settled) の割合は 41% とされている。これについて、特許関係訴訟は技術的な争点が多く、その意味で、同裁判所において取り扱うその他の種類の事件 (連邦政府の雇用関係等) と比較して合意形成を獲得するのに困難を伴うことはあるものの、特許関係訴訟の中でも金銭賠償を求める種類の紛争については、比較的合意形成を得やすい傾向が見られる一方、第一審が特許商標事務所 (USPTO) における紛争処理手続 (PTAB) の場合は、特許の有効性それ自体が争点となることも多く、合意形成を得るのが難しい場合が多いということであった。

第 4 米国の知財関係法制やその運用に関する近年の動向、特に、特許の有効性に関する紛争処理システムの動向について

1 米国では、特に 2011 年から 2013 年にかけて、連邦地方裁判所 (U. S. District Court) への特許権侵害訴訟の提訴件数 (新受件数) が、4121 件から 6448 件と格段に増加した。しかしながら、提訴件数は、2014 年には 5355 件に減少している。これは、2012 年 9 月に導入された米国特許法 (America Invents Act) において、同一の訴訟における被告の数を制限したことも影響しているとも考えられるが、主要な理由は、直近の最高裁判決 (Alice Corporation PTY. LTD v. CLS Bank 573. U. S. __ (2014)) と、米国特許法によって導入された、IPR (Inter Partes Review) を含む新たな特許付与後の異議申立て制度 (PTAB) の影響が大きいとの指摘がなされている¹⁸。例え

¹⁷ 同裁判所ウェブサイト (<http://www.cafc.uscourts.gov/mediation/guidelines.html>) による。

¹⁸ ただし、Alice 判決の先例としての重みに関する評価については慎重な検討が必要である。同判決は、コンピューター上で抽象的アイデアを実行するに過ぎないソフトウェアには特許性がないことを明確化したものであるが、その判断の基準は、同判決に先立つ Mayo Collaborative Service v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. __ (2012) のものを用いたに過ぎな

ば、IPRについては、2012年9月の導入後、2012年10月の時点で30件であったものが、2014年10月の時点では2205件に達する¹⁹など、その申立件数は飛躍的に増加している。上記の特許権侵害訴訟の提訴件数の顕著な減少傾向と、このようなIPRを始めとした不服申立手続の急激な増加傾向²⁰を踏まえると、現在米国は、侵害者とされる者(alleged infringer)にとって、特許の有効性(patentability)を訴訟で争うよりも、IPR等の不服申立手続をより好ましい争訟の場(forum)と捉えていることが見て取れる²¹。このような傾向は、例えば、制度開始後2015年1月15日までの時点で最終的に判断が下されたIPRの件数208件中173件(約83%)が被侵害特許の全部若しくは一部が無効となっているという、被疑侵害者にとって高い勝訴率や、訴訟係属決定後1年以内に終局判断がなされるという法律上の要請、更には特許の有効性推定が働かないこと、証明責任が軽減されていること(証拠の優越(preponderance of evidence)で足りるとされていること)、訴訟に要するコストを軽減できることなどからも裏付けることができる²²。

2 IPRにおけるこのような特許無効率の高さの原因の一つとして、米国における特許審査の質の問題が指摘される。すなわち、米国における特許審査は我が国のそれと比較するとそれほど厳密なものとはいえない結果、「悪い特許(bad patents)」が生み出される、というものである。その意味において、米国におけるこのような不服審査手続の活用が「悪い特許」の排除、ひいては、このような「悪い特許」を用いた威嚇的な訴訟を展開するNPE(特にパ

い。この判決がパテント・トロール対策においてインパクトを与えたのは、多くのパテント・トロールがこの種のソフトウェアに関する特許を保有していたことから、これらを使った訴訟攻勢を行うことが困難となったことによるものである。

¹⁹ 2015年2月時点の統計では、2451件に増加している。

²⁰ 2015年2月時点でUSPTOに係属している米国特許法に基づく不服申立手続は、IPRが上記のとおり2451件であるほか、CBM(Covered Business Methodに関する不服申立手続)が296件、PGR(Post Grant Review ある類型の特許についてのみ申立可能な手続)4件である。

²¹ なお、知的財産法学者の中には、IPRの上訴審がCAFCとなることを捉えて、IPRを利用することにより、陪審裁判を経由せずに知的財産関係紛争を行うことができることも、隠れたメリットと言えるのではないかと、という意見がある。

²² なお、IPRの評価を行うに当たっては、同手続の全体を検討する必要がある。例えば、2015年2月までに2000件を超える件数が係属しているところ、そのうち、紛争性がある(明らかに理由のない申立とはいえない)として申立が受理される旨の決定がなされるのが、およそ75%(2014予算年度)から87%(2013予算年度)である。また、IPRの手続においては、和解で終局する例(2013予算年度から2015年2月までで合計385件)も多いほか、手続の中で特許権者が特許のクレームの範囲を縮減するなどの修正をすることによって終局決定に至らずに解決する例も多く、終局決定まで至る事案は、このような中間的な解決をすることもできなかったもの(当該特許権自体が修正によっても有効性を獲得できないほどに問題があるもの)が含まれることに留意が必要である。

レント・トロール) に対する一定の抑止となっているとの意見も聞かれたところである²³。

第5 米国における紛争処理機能の現状とそれに対する米国における評価の分析

- 1 米国においては、NPEによる特許侵害訴訟の提訴件数が、2009年には28%であったものが、2013年には67%にも達しているとの報告がある²⁴。この中でも特にパテント・トロールと称される存在は、特許権を実施することなく、製造者(manufacturer)等に対して特許権侵害訴訟を提起し、被告がディスカバリ等の訴訟手続にかかるコストや陪審による裁判の予測可能性の低さ等から、リスク回避のために和解し、多額の和解金を得ることを生業とするものである²⁵。近年では、製造者の側が安易に和解に応じなくなってきたことなどから、パテント・トロールはエンドユーザーを標的にして、多数のエンドユーザー(例えばトロール側がファックスに関する特許を保持している場合は、ファックスを使用している多数の一般家庭など)に対してデマンドレター(警告状)を発出し、特許訴訟に疎いエンドユーザーから金銭の支払を得るといった傾向が見られる。
- 2 このようなパテント・トロールの被害は、多数の関連部材が多く、一つの製品に多数の特許が関係する情報産業を中心に深刻なものがあるほか、上記のような傾向から、エンドユーザーである中小零細企業からも、制度的な改善の要望が強まっている。そこで、米国議会においては、このようなトロールによる被害を立法により防止することを目的として、2015年2月5日に「イノベーション法(H. R. 9, Innovation Act of 2015)」が提出されている²⁶。
- 3 同法案の提出者は下院司法委員長のGoodlatte議員であり、その基本的な内容は、同議員が2013年に提出したH. R. 3309(Innovation Act)を基礎としつつ、議会において反対されやすい点を削除するなどの所要の修正を行ったものである。H. R. 3309は、情報産業からの支持を集める共和党が多数である下院において2013年に可決され、オバマ大統領も年頭教書演説におい

²³ なお、本件調査に協力していただいた、USPTOのHon. Linda Horner裁判官によれば、近年、IPRのこのような無効率の高さを逆手に取り、特許権者に対して、自らが被疑侵害者としてIPRの申立をしない代わりに一定の金銭を要求することをビジネスモデルとする、いわゆる「リバース・トロール」なる存在が出現してきているとの指摘があった。

²⁴ ただし、NPEであるか否かの判断は時として非常に困難である事に留意が必要である。いくつかの名の知れたNPEでなければ、実質的にNPEであるか否かが判断できないことも少なくない。

²⁵ 米国では、このようなパテント・トロールを一種のビジネスとして投資の対象にさえなっているという実情が見られるところである

²⁶ 同法案の全文は、<https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/9/text>に掲載されている。

て早期成立をうたっていたものの、特許権者にとって有利な特許訴訟を望む学界やバイオ産業が難色を示したこともあり、上院での成立が見送られていたものである。このほか、同時期に連邦最高裁において出された2つの判決²⁷において、弁護士費用を敗訴者負担させるべき場合として、「重要な不適切な振る舞い (material inappropriate conduct)」又は「客観的に見て根拠がない (objectively baseless)」かつ「主観的にも悪意を持って行われたもの (brought in subjective bad faith)」のような場合には弁護士費用を敗訴者負担させる旨の判示がされたことを受け、これらの判決自体から、パテント・トロールに対する一定の抑止効果が生じるものと考えられたことも、上記 H. R. 3309 の成立が見送られた理由と考えられる。しかしながら、その後もパテント・トロール訴訟は続いたため、その被害に悩む情報産業は、再び上記 Goodlatte 議員を動かして H. R. 9 を提案させたものである。

4 そこで、同法案の概要を以下に簡潔に紹介する²⁸。トロール対策という観点からも重要であるが、米国における訴訟の問題点と指摘されているディスカバリ等についても言及があることが特徴的である。

まず、同法案では、トロール訴訟に限定せずに規律される規定として、

- ・ 特許訴訟について、訴状に請求原因事実を詳細に記載することが要求されている (Section 3(a))。現行の米国特許訴訟においては、通知訴答 (notice pleading) といって訴状や答弁は簡略に記載することとされているものを改変する規定であり、これにより、特許訴訟は (トロールによるものに限らず) 訴訟提起が難しくなる。
- ・ 弁護士費用につき、特許訴訟の敗訴者は勝訴者の弁護士費用中合理的な (reasonable) 額を支払うべきこととされている (Section 3(b))。
- ・ また、ディスカバリについて、クレーム解釈が問題となっている訴訟については、ディスカバリの範囲をクレーム解釈の点に制限し、訴訟コストを増大させないようにする (Section 3(d))。

次に、トロール訴訟に特有の対策として、以下のような内容が盛り込まれている。

- ・ トロールについては、その裏にいる真の利害関係者を訴訟に強制的に参加させる (Section 3(c))。
- ・ デマンドレター (警告状) に関し、米国議会は、ライセンスを強要するようなレターをエンドユーザーに送付する行為は、特許権の濫用であり、公

²⁷ Octane Fitness LLC v. Icon Health & Fitness, Inc (572. U.S. __)(2014)及び Highmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys, Inc(572 U.S. __)(2014)

²⁸ 同法案の概要については、上記法案の原文のほか、米国弁護士である服部健一氏のアドバイスによるところが大きい。

共の政策に反し、詐欺的行為であるとの認識を表明する (Section3(e))。

- 特許権者の実体の透明性を高めるための規定を整備する (Section4)。
- 末端のエンドユーザーに対する特許訴訟が提起された場合に、特許侵害の対象となっている製品やシステムを提供している大企業を強制的に訴訟参加させるための規定を整備する (Section5)。

以上のような改正法案は、現在上下院共に共和党が多数を占めている現状では成立する可能性が極めて高いと予測されているところである。同法案については、特に情報産業からは歓迎されているほか、米国において特許関連業務を行う実務家の中でも、米国の特許制度が適正化の方向に向かっていることの一つの現れであるという認識が持たれている。これを裏付けるように、上記で指摘した最高裁判決や、このような法律の立案により、このようなパテント・トロールは苦しい状況に追い込まれている状況にある²⁹。

- 5 他方、今回の調査の中では、パテント・トロールの弊害は認識しつつも、トロールの被害については個別の対応によって解決されるべき問題であり、このような制度的改変を行うことにより、トロールではない正当な権利者の特許権の保護が弱体化することを懸念する指摘もあったが、総じて、米国において特許実務に携わる実務家からは、このような議会の動向は、従来から特許権の保護を強化することを通じ産業の発展を志向してきた米国の経済政策による弊害が顕在化してきたことによる、一種の揺り戻しであるという見方が強く、今後米国が、パテント・トロールの跋扈を許さないという観点から、特許権の保護を弱める方向での施策を採り続けるのかどうかについては、引き続き注視していく必要があるとの意見が聞かれたところである。

第6 結語

米国では、特許審査の質が均一ではなく、実体的には瑕疵ある特許も一定の割合で生ずるものと考えられる。それにもかかわらず、これまで特許権侵害訴訟の提起に伴って権利無効とされることが少なかったのは、特許権侵害訴訟の構造として、有効性推定規定のもとで、被告に無効立証のための負担が重く課されていることに加えて、特許権侵害を否定できることが明らかであると当事者が確信できる場合でさえ、被疑侵害者としてはディスカバリ等に伴う膨大な費用や陪審裁判というシステムから来る予測可能性の低さといったリスクを回避するため、経済的合理性を優先して、金銭的支払を伴う和解を受け入れるという判断をする傾向にあったことが認められる。このことは、権利者にとっては、無効リスクが小さく、権利行使が功を奏しやすい制度であったといえるも

²⁹ このような状況を踏まえ、近年ではNPEは、より高額の損害賠償額を得ることのできる米国外にその拠点を移しているとの指摘がなされている。

の、その反面として、訴えを提起される事業者にとっては、瑕疵ある特許に基づく権利行使の場合等であっても相当の敗訴リスクを負うということの意味する。そして、米国の制度が内包するこのような潜在的リスクは、NPE、特にパテント・トロールによる訴訟の急増とそれに伴う健全な事業活動阻害への懸念といった形で顕在化したものといえる。

しかしながら、現在アメリカにおいては、米国特許法（AIA）の改正に伴う審判及び不服申立手続（PTAB）や Alice 最高裁判決の影響もあり、上記のような状況に変化が見られてきている。特に、特許の有効性を巡る紛争は、迅速かつ経済的なコストも軽減できる PTAB、特に IPR を通じて争われる（手続中に和解により解決することも含む。）傾向が強まっている。また、米国議会においては、ディスカバリの利用を制限して訴訟コストの低減を図る、あるいは被疑侵害者とされるエンドユーザーに対してパテント・トロールが不当な圧力をかけることを抑止するなどの制度改正を進めており、制度面においても、瑕疵ある特許に基づく権利行使を許さない方向へと向かっている。権利者から見れば、損害賠償額の算定基準の議論とともに、従来と比べて、特許権の保護が弱くなった側面は否定できないことから、今後、このような方向性が強まり過ぎてしまうことを懸念する声も存在するところであるが、今回の調査において聴取した意見の大勢は、米国の産業振興の観点からのプロ・パテント的な政策が、適正な特許権の行使に向けて軌道修正されつつあるというものであった。

以上のようなアメリカの経過は、両当事者のバランス、さらに言えば、「独占権の保護」と「情報の自由利用」のバランスという知財法制の原点に立ち返った議論³⁰が肝要であることを物語っているようにも思われる。

³⁰ 中山信弘「迷える知的財産制度－巻頭言に替えて」『知的財産訴訟実務大系 I』（青林書院）参照。

また、例えば知財高裁大合議平成26年5月16日判決 [アップル・サムスン事件] のような FRAND 宣言下における権利行使の問題も、このようなバランスの最適解を探求するものといえようか。