

米国特許訴訟の最新事情 —再燃するパテント・トロール—



出典：EFF, New-troll-1, Aug. 6, 2013, <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New-troll-1.tif?uselang=ja#file>, last visited Jul. 20, 2001.

2020年、COVID-19によるパンデミックにもかかわらず、米国で提起された特許訴訟の件数は増え続けており、なかでも Non-Practicing Entity (NPE) が訴訟件数全体の増加に大きく寄与している。一般に「パテント・トロール」と呼ばれる NPE による訴訟は、米国の限られた裁判所で提起されるのが通常だが、NPE による訴訟が再燃している理由は、テキサス州西部地区連邦裁判所（以下、「西テキサス」という。）の台頭、米国特許商標庁の PTAB（特許審判部）における最近の改革、NPE への訴訟資金の提供など、数多くある。本稿においては、Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP の David Vondle 弁護士の当所での講演を元に、上記の点について概観する。

パテント・トロール

パテント・トロールとは、製品の製造ではなく、特許権のライセンスや特許訴訟により利益をあげる会社をいうとされている。トロールとは、橋をガードし、橋を渡る人からお金を徴収する伝説の怪人のことをいい、パテント・トロールという用語を初めて用いたのは、インテルの社内弁護士であるといわれている。パテント・トロールという用語は悪い印象を想起するので、Non-Practicing Entity (NPE) や Patent Assertion Entities という用語が用いられることもある。

東テキサス

このパテント・トロールのビジネスモデルにより、テキサス州東部地区連邦裁判所（以下、「東テキサス」という。）が、10年以上にわたり、米国特許訴訟の中心地となっていた。東テキサスの中



でも、ほとんどの訴訟が提訴された中心地は、マーシャルという人口わずか2万5000人の町であった。マーシャルは、元々医療過誤訴訟で有名だったが、1990年代に医療過誤訴訟における損害賠償額が制限されると、医療過誤訴訟を専門とする原告弁護士は医療過誤訴訟以外の訴訟を探すようになった。そして、特許訴訟を遂行していた弁護士が裁判官に就任すると、東テキサスにおいて特許訴訟を推進した。その結果、特許訴訟の数は、2006年から2010年までは年間約500件、2011年と2012年には年間1000件以上となり、その後増え続け、2015年には2500件以上となった。

東テキサスがポピュラーになった理由としては、提訴されてからトライアルまで2年以内、早い事件では1年半という、ロケット・ドケットと呼ばれる早い審理がなされること、東テキサスからの移送が認められにくいこと、サマリージャッジメントの申立てが早期に認められることがほとんどないこと、東テキサスの陪審員が特許を無効にすることは珍しいことなど、原告に有利な事情が揃っていたことが挙げられる。

しかし、その後、東テキサスの人気には陰りが生じた。その理由としては、2017年に米国最高裁が、TC Heartland v. Kraft 事件判決において裁判地に関する法を変更し、特許侵害訴訟は、被告が法人登記している州の裁判所、または侵害行為が発生し、さらに被告が日常的かつ確立された事業拠点を有する地区の裁判所でしか提訴できないと判示したことにより、法人登記が多いデラウェア州地区連邦裁判所で多くの訴訟が提起されるようになったこと、2012年に、米国特許商標庁において Patent Trial and Appeal Board (PTAB、特許審判部) が創設され、最初の5年間は特許無効との判断を下すことが多く、その結果、東テキサスにおいても請求棄却という結論が下されることが多くなったこと、が挙げられる。

西テキサス

そのため、米国における特許訴訟の数は、2015年から減ってきたが、2020年に増加に転じた。これは、西テキサスでの提訴が増えたからである。小さな都市が多い東テキサスと異なり、西テキサスには、オースティン、サンアントニオ、ウエーコなどの大きな都市が多い。2018年、Albright 判事が、トランプ大統領によりノミネートされ、上院によって承認されると、西テキサスにおける特許訴訟の数は、2018年は89件だったのが、2019年には289件、2020年には857件と増え、2020年には全米の特許訴訟の21.1%を占めるまでになった。Albright 判事自身が担当する特許訴訟の件数は、他のどの判事よりも多く、全判事が担当する特許訴訟の19.5%を占めている。

Albright 判事は、提訴から2年以内に陪審トライアルを行うことを目標としており、審理が非常に早い。そのため、特別な事情がない限り、PTAB の判断を待たない。

訴訟ファンド

この西テキサスで提訴する原告には、他者から特許を購入して権利行使をするために訴訟ファンドから資金の提供を受けているものが多く、注目を集めている。訴訟ファンドから資金の提供を受けることで、資金の潤沢な被告に対抗したり、訴訟ファンドとリスクを分担したり、完全成功報酬制度を受け入れない弁護士も雇うことができるようになる。2020年には全米の特許訴訟の約60%がパテント・トロールによるものであったが、パテント・トロールによる訴訟のほとんどは訴訟ファンドから資金の提供を受けたものであった。RPXによると、Magnetar Capital という\$12.3 billion をマネ



ージするヘッジファンドが、アイルランドに本社を置く Data Scape Limited、Neodron Limited、Solas OLED Limited などのパテント・トロールに資金を提供している。

インテルは、西テキサスにおいて、VLSI というパテント・トロールから提訴され、\$2.18 billion の損害賠償の支払いを命じられたが、VLSI は訴訟ファンドから資金の提供を受けていた。インテルは、アップルと共に訴訟ファンドに対して反撃を始め、カリフォルニア州北部地区連邦裁判所において、Fortress Investment Group LLC、VLSI などを提訴している。本訴訟は提訴から 2 年たつが、まだ訴答段階にあり、進んでいない。本訴訟について CAFC の判断が下されるまでの間、訴訟ファンドはパテント・トロールに資金を提供し続けると思われる。したがって、特許訴訟の数は、今後数年間は増えるだろう。

執筆者紹介



弁護士・NY 州弁護士

阿部 隆徳



ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496
FAX 06-6949-1487
MAIL abe@abe-law.com

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見 1 丁目 3 番 7 号 松下 IMP ビル



www.abe-law.com

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、abe@abe-law.com までご連絡下さいますようお願い申し上げます。