



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所

〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1

TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2014 JUNE / 158号

★ 米国の特許訴訟悪用抑止法 ★

米国は約 2 年前に先願主義移行を含む特許法の大改正を実施しましたが、今度はパテント・トロール (patent troll) 対策として「イノベーション法」 (Innovation Act) という名称の特許訴訟悪用抑止法の成立を目指しています。この法案は、昨年 12 月には下院を通過し、現在上院で審議されています。

背景

「トロール (troll)」というのはもともと北欧神話に登場する鬼のことをいうのですが、そこから転じて、「パテント・トロール」とは、自らは研究開発や製品の製造・販売を行わないのに、第三者から特許を買い集め、その特許権を行使して他者からライセンス料や高額な和解金を得ることを生業としている個人や団体のことをいいます。「パテント・マフィア」とも言われています。昔は大企業がターゲットだったのですが、最近では、零細企業や末端の消費者・顧客に対してもやみくもに警告状を送りつけ、ライセンス料を強要するという事態が頻発しています。

米国の民事訴訟では基本的に、訴状や答弁は簡略に記載し、本格審理に入ってからディスカバリーと呼ばれる手続において特許侵害等の実態を解明していくシステムになっています。最近のトロール訴訟はこれを悪用し、侵害の有無が不明でも、とにかく警告状や訴状を企業に送り、被告に立証責任を負わせるような戦略をとっています。しかも、警告状や訴状には真の特許権者 (トロール企業) を示さず、法律事務所やダミー会社の名前で追求してくるので対応が難しくなります。

さらに、トロール企業は自ら事業を行っていないため、トロール企業側の侵害行為を探して反訴を行うという対策がとれませんし、また、相互に特許の実施権を許諾しあう「クロスライセンス」という解決法もとれません。

法案の内容

イノベーション法では、パテント・トロールの抑止を目的として次のような方法が採用されています。

- ① 訴状において、どの製品のどの部分が自社のどの特許権を侵害しているのかなどを具体的に主張しなければならない。(それにより、トロール企業は、いい加減な訴訟ができなくなる)。
- ② 訴訟では真の原告、利害関係者を開示しなければならない(それにより、法律事務所やダミー会社でなく、トロール企業を訴訟の表面に出させる)。
- ③ 敗訴者は勝訴者に対して合理的な額の弁護士費用や当該行動によって発生した費用を必ず支払わなければならない(トロール企業は勝訴する見込みがもともと低いので、提訴をためらうようになる)。
- ④ 特許技術を使用している末端の消費者・顧客の訴訟を中断させ、代わりに特許侵害技術を提供している大企業に訴訟をさせる(それにより、零細業者の経済的・心理的負担を軽減する)。

反対論

イノベーション法に対する反対論も根強くあります。この法律はトロール訴訟のみならず、全ての特許訴訟に適用されますので、正当な権利行使である特許訴訟にも多大の影響を与えます。例えば、敗訴者に勝訴者の弁護士費用の支払いを義務付ける条項に関して、米国では訴訟費用が数億円に達することが珍しくありませんので、トロール企業でなくても特許訴訟が提起し難くなります。また、自らは研究の成果を商品化せず、企業などにライセンス提供して利益を得ている大学などでも、収入の機会が失われかねない点を問題視しています。さらに、米国弁護士にとっても仕事が激減すれば死活問題となりかねません。