

## パテントのトロール

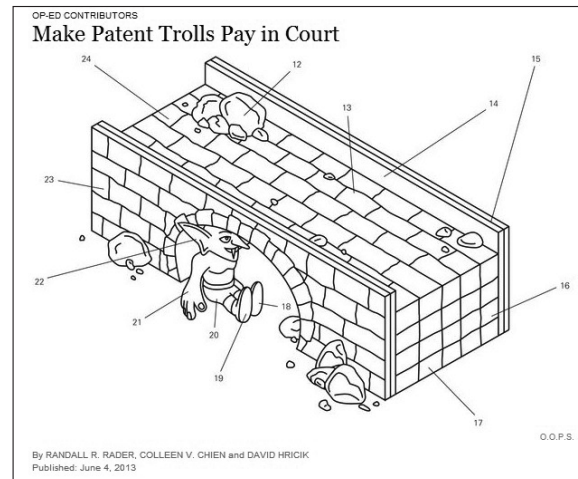
トロールは、古代の北欧神話にでてくる怪物です。最も一般的な「トロール」のイメージによると、トロールは洞窟の奥底に住み醜くて汚く危険な怪物です。たまに人間と関わるときには、トロールはものを盗んだり喧嘩を売ったりするのです。一言で言えば、望ましくない迷惑な鬼です。

一方で、北欧神話においても様々なバージョンのトロールがあり、巨大で美しい人間っぽい怪物というイメージも実はあるのです。しかし近年では、「トロール」という単語からは、巨大で美しい印象は生じず、醜く迷惑なイメージばかりとなっています。

「パテント・トロール」も同じように、一般的には悪い印象を与える存在です。法律上ははっきりした定義はありませんが、「パテント・トロール」は、実施・販売するつもりがないのに特許を買い、侵害している疑いのある会社や人をやたらめったに訴えて、訴訟が終わる前に和解でお金を得ようとする「醜くかつ汚い危険な怪物」のように扱われることが多いです。

しかし、米国連邦巡回控訴裁判所のレーダ判事は、持っている特許の範囲より極端に広い権利を主張しながら訴訟を行うものが「問題のあるトロール」だと述べています。この「問題のある」という修飾語が「トロール」の前に付いているということは、「トロール」と呼ばれる原告のすべてが悪いというわけではない、という意見が含まれているように読み取れます。

そのレーダ判事を中心とする著者らが、パテント・トロールの活動を制限するための方法を提案する論説を今年の6月、New York Timesに発表しました。その記事によると、



パテント・トロールがもたらす正当性のない訴訟が原因となって次のような問題が起っています：(1)新しい発明の創作活動が阻害される、(2)会社にも消費者にもコスト負担を増加させる、(3)訴訟が多くなりすぎて裁判が遅くなる。

米国での昨年の侵害訴訟は約4,700件で、そのうちパテント・トロールによるものが過半数を占めたそうです。上記記事によると、トロールにとっては訴訟は被告側ほどお金がかからないチャレンジです。また、トロールは自分では商品を買っていないので、被告側は自分の特許を使って反訴できません。さらに、トロールのビジネスは訴訟なので、会社としての評判（自分の商品が売れなくなるなど）の心配は不要です。また、ほとんどのトロールは成功報酬型で弁護士を雇うため、訴訟費用に関する経済的なリスクがとても小さいのです。これらの事情を考慮すると、成功する確率が低い場合でもトロールがどんどん提訴するのは当然だと思えてきます。

そこでレーダ判事らが提案したのは、パテ

ント・トロールに訴訟費用の負担をかけさせることです。Patent Actの285条とFRCPのルール11とに則って、不正な訴訟を行う原告（トロール）に費用負担をさせるべきだということです。不正な訴訟とは何かは一概には決まらないのですが、たとえば、原告の会社が、その特許の技術に基づいて商品を作った会社を訴えずに、その商品を使っている消費者だけを訴えたような場合があります。また、原告が多数の会社を訴えて、すぐ和解をオファーするような場合もあります。

レーダ判事らの上述の記事が公開されたのとほぼ同時期に、オバマ大統領がパテント・トロールを束縛するための行政命令を出しました。その中に、たとえば、特許庁に向けた命令として、請求項の範囲が広くなりすぎないように気をつけましょうとの忠告があります。しかし、多くのトロール訴訟は、特許の有効性が裁判で具体的に争われるはるか手前で、和解によって終結しているため、これではトロール退治にはならないように思えます。オバマ大統領の命令がその目的を果たせるかどうかはかなり疑わしいです。

上述のような否定的意見とは逆に、トロールに好意的な意見もあります。たとえば、トロールが手伝うことで、特許を持っている経

U.S. Patent Mar. 4, 1997 Sheet 1 of 4 Des. 378,308



済的弱者（たとえば個人や中小企業）も訴訟に参加できるようになり、大きな会社と正面から戦って自らの権利を主張することが可能になります。また、証券ディーラーが証券市場に必要なと同様に必要な存在であると考えられることも可能です。

パテント・トロールを否定的にとらえるのと、肯定的にとらえるのと、どちらが正しいのか？ひとつ確実に言えることは、「不正」な訴訟については、提訴した側が罰せられるべきであるということでしょう。昔からあるこの考え方は、Patent Actの285条とFRCPのルール11とに則って実現可能です。他の訴訟と異なる扱いをする必要は特にはないので、パテント・トロールが行う訴訟は、和解で終わることが多いのですが、こうすることで、和解にたどりつく前に「不正」が証明されたなら、それはトロールの負けとなりますから、パテント・トロールによる濫訴の減少につながると思います。

## PATENT ASSERTION AND U.S. INNOVATION

Executive Office of the President

June 2013

### 筆者紹介

ネルソン・グラム

U.S. Attorney (Virginia Bar), Global IP Counselors, LLP 所属。

1981年米国バージニア州生まれ。ジョージ・ワシントン大学 (DC) で国際関係論を学びながら、ウルグアイ大使館でインターン。卒業後、2003年渡日、香川県三野町（現在三豊市）の国際交流協会で一年勤務。うどんが大好きとなる。帰国後、ジョージ・メーソン大学ロースクール卒。2008年8月からGlobal IP Counselors, LLPに弁護士として勤務。趣味は読書、運動。好きな言葉は「鳴かぬ蜚が身を焦がす」。