

# パテント・トロールの法的戦略

——アメリカ特許訴訟の構造と現実——

丸  
田  
隆

## 目次

はじめに パテント・トロールとは何か

第一章 パテント・トロールの構造と法的戦略

(1) パテント・トロールの構造

(2) パテント・トロールの法的戦略

(3) ブラックベリー訴訟

第二章 アメリカの憲法規定と特許政策

(1) 合衆国憲法第一篇八節八項

(2) アメリカのパテント政策

第三章 アメリカ特許訴訟の構造と現実

(1) 特許権侵害訴訟手続きの流れ

(2) クレーム解釈 (claim interpretation) とマークマン・ヒアリング

パテント・トロールの法的戦略

一

## (6) eBay判決と差止めの制限

まとめ

はじめに パテント・トロールとは何か

本稿はパテント・トロール (Patent Troll) の構造と法的戦略について分析するものである。<sup>(1)</sup>

パテント・トロールとは、自ら所有する特許権に基づき特許権侵害訴訟の威迫を行うことによって、対象となる企業等からライセンス (特許許諾) 料や損害賠償金の獲得を目的とする個人や企業または組織を指す言葉である。「パテント・トロール」の用語は、元インテル社の Peter Detkin がはじめて使った言葉である。彼は、「パテント・トロールとは、ある特許について、その特許をビジネスに利用しておらず、利用する意思もなく、またほとんどの場合はビジネスに利用したこと自体がないにもかかわらず、その特許を使って莫大な利益を上げようと画策する個人や企業体または組織を指す」と述べた。<sup>(2)</sup> パテント・トロールは、このように自ら保有する特許権を利用して製品の製造や販売を行わないが、一方で、訴訟提起を目的として倒産した企業や個人から所有する特許を買集めたり、インターネットで発明家から特許の仕入れなどを行うことがその特徴である。

パテント・トロールの「トロール」の用語は、もともと北欧伝承に登場する洞窟に住む「怪物」のことであると言われる。<sup>(3)</sup> 「トロール」は、橋の下などに隠れて、通りがかりの旅人を脅して食品や金品を奪ったりする。パテント・トロールは、まさに、獲物が市場でたっぷりと稼いだ頃合いを見計らって、それらに対して金銭の支払いを求める姿が、北欧伝承の「怪物」をイメージさせることからそのように称される。自ら所有する特許権の侵

害を訴訟等で主張するのであるから法的には何の問題もないのであるが、パテント・トロールのイメージは悪く、「特許訴訟業」(patent litigation firm)、「専門的特許訴訟屋」(professional patent litigant)、「特許権主張会社」(patent assertion company)や「特許海賊」(patent pirates)等と称されている。

パテント・トロールは、自らの特許権を実施しない。つまり、自ら所有する特許に基づいて製品を開発したり、生産したりはしない。そのため、「非実施事業体」(Non-Performing Entities, NPE)とも称される。<sup>(4)</sup>この「非実施事業体」は、特許発明を実施しない民間の研究機関や大学などの法人や組織を含むことがあり、パテント・トロールよりも概念が広い。パテント・トロールは、その存在自体が特許権の侵害訴訟を提起することを目的とし、そのために特許権の譲り受けや買取りを行い、この買取った特許権を武器にして目を付けた企業からライセンス料や損害賠償金を収益として獲得する。これがパテント・トロールのビジネス方法の特徴である。

本稿では、このパテント・トロールという組織の構造と特徴だけでなく、その法的戦略について検討する。そのため、第一章では、パテント・トロールの構造を分析し、その法的戦略について明らかにする。第二章では特許権に関するアメリカの憲法規定と特許政策の特徴について、つづいて第三章では、アメリカ特許訴訟の構造と現実について考察する。

日本の大手メーカーがこのようなパテント・トロールから特許権侵害訴訟で訴えられ、多額の和解金を支払わされる事態も相次いでいる。パテント・トロール問題は日本の製造業者にとっても大きな脅威となっている。<sup>(5)</sup>

(1) アメリカでパテント・トロールを取り扱った論考はおびただしい数があるが、単行本は少ない。とくに JEFFREY

MATSUURA, JEFFERSON V. THE PATENT TROLLS: A POPULIST VERSION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (University of

パテント・トロールの法的戦略

三

Virginia Press, 2008) は、歴史的、思想的考察からアメリカのパテント・トロールの考え方を描写するものである。また、UNITED STATES CONGRESS HOUSE OF REPRESENTS, PATENT TROLLS: FACT OR FICTION? (Bibliogov, 2010) は、アメリカ合衆国議会の統計資料や記録などを基にしたパテント・トロールの実態について報告するものである。

なお、本稿ではパテント・トロールの活動の特徴につき以下の比較的最近の論文を参照した。Robert P. Merges, *The Trouble with Trolls: Innovation, Rent-Seeking, and Patent Law Reform*, 24 BERKELEY TECH. L. J. 1583 (2009); J. P. Mello, *Legal Update: Technology Licensing and Patent Trolls*, 12 B. U. J. SCI. & TECH. L. 388 (2006); Tracie L. Bryant, Note: *The America Invents Act: Slaying Trolls, Limiting Joinder*, 25 HARV. J. LAW & TEC. 673 (2012); J. Jason Williams and Mark V. Campagna and Olivia E. Marbutt, Practice Point: *Strategies for Combating Patent Trolls*, 17 J. INTEL. PROP. L. 367 (2010); Michael Risch, *Patent Troll Myths*, 42 SETON HALL L. REV. 457 (2012); Sannu K. Shrestha, Note: *Trolls or Market-Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities*, 110 COLUM. L. REV. 114 (2010); Anne Layne-Farrar & Klaus M. Schmidt, *Licensing Complementary Patents: "Patent Trolls," Market Structure, and "Excessive" Royalties*, 25 BERKELEY TECH. L. J. 1121 (2010); James F. McDonough III, Comment: *The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy*, 56 EMORY L. J. 189 (2006); Christopher A. Cotropia, *The Individual Inventor Motief in the Age of the Patent Troll*, 12 YALE J. L. & TECH. 52 (2009); and Ryan Eddings, *Consumer News: Trolls and Titans Take Fight to Top Court*, 18 LOY. CONSUMER L. REV. 503 (2006).

(2) See *Trolling for Dollars*, RECORDER, July 30, 2001, at 1 (by Peter Detkin, co-founder and managing director of Intellectual Ventures).

(3) NPEに当たたる企業や個人をパテント・トロールと表現する場合もあるが、たとえば、有名なトマス・エジソンは、しばしば自分の特許発明を第三者にライセンスしていたが、エジソンをパテント・トロールとは考えられない。大学については、自ら生産したりせず権利侵害者にライセンス契約を要求することが多いため、パテント・トロールと見做すべきかどうかについては、評価は分かれる。スタンフォード・ロースクール教授のラムリー教授はこの点に

関して大学がパテント・トロールかどうかを検討している。See Mark A. Lemley, *Are Universities Patent Trolls?* 18 *FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J.* 611 (2008)。しかし、大学は訴訟を前提に特権を買い集めたりしないので、本稿では、大学を「パテント・トロール」には含めない。

(4) 著者は二〇〇八年のアメリカでの在外研究中にパテント・トロールによる特許侵害訴訟の実務を知る機会を得ることができた。場所は、ディ・ピットニー・ニューヨーク法律事務所、事案は、電子関係のテクノロジを専門とするパテント・トロールとしてアメリカでよく知られた企業が日本の複数の家電メーカーの特許権侵害で訴えたものである。著者はそのうちの日本の家電メーカーのために法務対応をおこなった法律事務所でディスカバリー、マークマン・ヒアリングおよびサマリー・ジャッジメントの各段階までのパテント・トロールの戦略と被告企業の応答の様子を知ることができた。

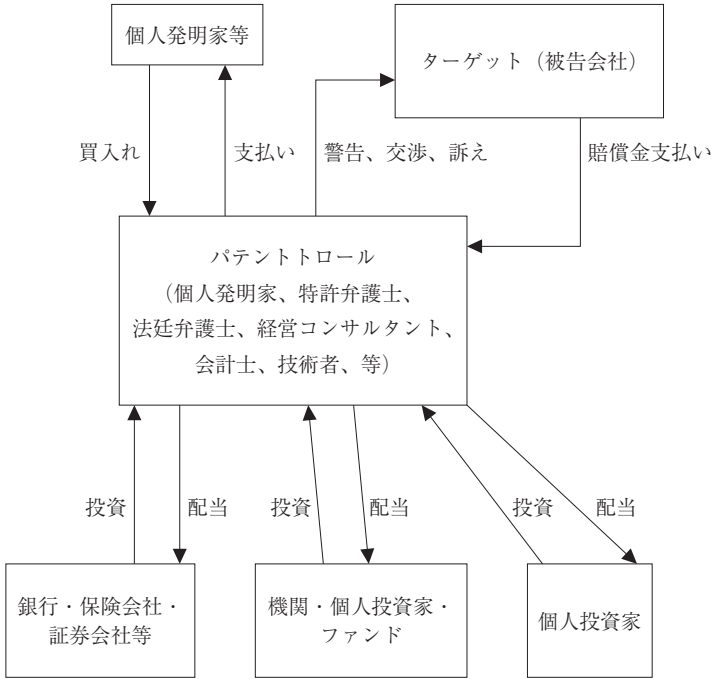
## 第一章 パテント・トロールの構造と法的戦略

### (1) パテント・トロールの構造

パテント・トロールは、もっぱら交渉の対象とした企業に対し、特許権侵害を警告し、ライセンス料や賠償金の支払いを求め、それに応じない場合には、訴訟に着手する。しかし、自らの特許に基づいた製品の開発や製造はしないのであるから、特許権の買入れや訴訟のコストを支える資金源が問題となる。パテント・トロールのビジネスを支える資金は、いったいどこから調達されるのか。その構造を示したものが図1である。

図1に示すようにパテント・トロールは、主に銀行、保険会社、証券会社やファンドなどの機関投資家や資金力ある個人投資家から活動資金を調達する。それ以外にも特定の特許権や特定商品を構成する特許権を集積した

図1 パテントトロール資金の流れ



特許ポートフォリオを証券化し、それらを市場を通じて個人投資家に販売するなどの方法で資金集めを行う。投資の場合、その投資金額に応じてパテントのライセンス料収入や特許権侵害訴訟で獲得された和解金や評決額等の損害賠償金を分配の果実として随時配当がなされる。証券の所有者にも証券の額面額に応じて定期的配当がなされる。市場では、このような特許権の証券化や特許による侵害訴訟の収益を「有望な投資商品」と位置付け、大量の投資マネーがパテント・トロールに流入することになる。<sup>(5)</sup>アメリカではすでに五〇〇社を越すパテント・トロールが存在する。<sup>(6)</sup>

パテント・トロールは、近い未来にブームとなるであろう商品に係る特許権を率先、先行して買い集める。特許を買い求

める対象は、個人発明家、小規模企業あるいは倒産企業などである。したがって、有望な特許権を先行投資で集約的に買い集めることが第一義的な戦略となる。他方で、その所有する特許の範囲内にあると判断された特許技術を開発し、商品化し、市場で十分に収益を上げた企業を見つけ出すことが次の重要な戦略となる。そのため、パテント・トロールは、有力なメーカーがいずれ商品化すると思われる次世代の技術や製品について予測できる研究者や技術者をその専門スタッフとして雇い入れ、市場や商品の分析を行う。とくに世界的規模の市場に拡大した新商品を手し、それらを解体・分析（リバース・エンジニアリング）し、自己が所有する特許権侵害の技術が使用されていないかについて探る。つまり、パテント・トロールが関心を持つ特許関係商品や技術は、対象となる市場規模が大きく、すでに多くの企業が利用している発明に関わるものであることが特徴的である。その結果、産業全体が構造的に標準化モデルに依存しているネットワーク産業のような通信、コンピュータ、IT業界がターゲットとなる割合は高い。<sup>①</sup>

## （2）パテント・トロールの法的戦略

パテント・トロールの戦略は単純である。パテント・トロールは、その所有する特許と類似した技術を開発し、製品化した企業を見つけ出し、ライセンス料の支払いを求め、それに応じない場合は、訴訟提起に言及してライセンス契約の締結に圧力を加えるか、実際に特許権侵害訴訟を提起する。

そのためパテント・トロールは、最初に特許権侵害の事実についての確証の有無にかかわらず、特許権侵害を主張する警告書（warning letter）を多くのメーカーへ送り付ける。警告書には、①パテント・トロール側に特

許権があること、②ターゲットとされた企業が当該特許権を侵害した事実の指摘、③当該特許の使用停止の要請、④ライセンス交渉には応じる用意があること、および、⑤対応次第では法的手段（訴訟あるいはITC、国際貿易委員会等の委員会への申立）の可能性、のあることが書かれる。<sup>(8)</sup> 警告書を受け取った会社は、①パテント・トロールの特許の有効性のチェック、および②名指しされた商品の特許権侵害事実のチェックなどを行う。その結果、パテント・トロールの警告書が根拠のないものであれば、③使用停止の要請やライセンス交渉には応じない、との回答をすることになる。暫くして、パテント・トロールから再度、法的手段を取る可能性についての告知書が送付されてくるが、これも拒否していると、訴状が送達されてくることになる。

パテント・トロールによる特許権侵害訴訟の提起については、ある程度の訴訟資金を準備した段階で、複数の被告企業を相手に一斉に訴訟を起す場合や、莫大な利益が見込まれる市場最大手の一、二社に的を絞って訴訟を仕掛ける方法がとられる。

パテント・トロールの特許権侵害の主張に対して確証がない場合や、将来の法的紛争を回避するために特許権侵害訴訟において通常とられる選択肢は、クロス・ライセンス（cross license）をとり結ぶことである。クロスライセンス契約とは、特許権所有者同士が互いに相手の所有する特許権の利用を可能とするライセンス契約のことである。通常は、特許権の使用には使用料が発生するが、クロス・ライセンス契約を結んだ場合には、特許使用料を支払わずに相手の特許や発明を利用することができる。クロス・ライセンス契約には、交換条件的に特許権使用料を得ることができるということ以外に、相互の技術利用によってより質の高い技術や商品の開発を推進し、相乗効果的に技術の応用や向上を図ることができるというメリットを生み出す効果もある。<sup>(9)</sup> ところが、先に



述べたようにパテント・ロールは自らの特許権を実施しないし、製造もおこなわないため、クロス・ライセンス交渉の余地がない。そのため、ターゲットとされた会社は、ライセンス料を支払うか、訴訟に応じるかの二つに一つの選択を迫られることになる。

パテント・トロール側からすれば、警告書を送りつけるだけでライセンス料の支払いを受けることができれば、訴訟を提起し、続行する費用、時間、手間を省くことができ、効率的に現金収入が得られることになる。訴訟となった場合、パテント・トロールは、豊かな資金に支えられて法廷技術に長けた専門の訴訟弁護士を繰り出して訴訟だけに専念することができる。他方、ターゲットとされた会社は、自らの本来の中心的ビジネスである製造活動を継続しながら、他方で訴訟を行う費用、時間、手間をやりくりしなくてはならないという切迫した状況に追いこまれてしまう<sup>(10)</sup>。訴訟のために弁護士を雇って戦うには、高額の費用と長い時間がかかり、経営責任者や発担者が宣誓供述 (deposition) に応じたり、裁判の準備をおこなうために相当な時間を取られる。訴訟が長引く場合、製品の開発や販売計画が狂ったり、市場での信用や顧客に不安感を与え、顧客や商機を逃してしまうことにもなりかねない。

しかも不法行為訴訟では、損害賠償請求だけでなく、特許侵害を受けたとされる特定商品の製造や市場への出荷停止を伴う「差止め」が請求される。しかも、裁判所が、特許権侵害訴訟において「差止め」を拒否することはほとんどなかった。この点は、特許権侵害訴訟の控訴事件を引き受ける合衆国巡回控訴裁判所 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) が、「差止め」を一貫して支持してきたことにも明らかである。したがってこのような特許権侵害訴訟においてほぼ自動的に差止め命令が認められるという判例の傾向は、

表1 どのような会社がターゲットになっているか？（件数）

No.	Company Name	2008	2009	2010	2011	2012	Total
1	Apple	18	26	34	43	44	165
2	Hewlett Packard	27	27	36	34	19	143
3	Samsung	12	10	21	43	37	123
4	Dell	8	28	23	36	19	114
5	Sony	13	22	20	32	22	109
6	AT&T	17	16	22	31	22	108
7	HTC	15	11	23	31	23	103
8	LG	13	10	23	29	24	99
9	Microsoft	16	22	12	30	16	96
10	Amazon.com	5	13	20	35	20	93
11	Verizon	13	13	17	25	24	92
12	Google	10	16	10	30	22	88
13	BlackBerry	15	11	13	28	20	87
14	Nokia	13	14	14	24	10	75
15	Panasonic	12	20	12	19	10	73
16	Toshiba	8	15	12	21	15	71
17	Sprint Nextel	12	14	8	18	15	67
18	Motorola Solutions	17	12	17	10	9	65
19	Cisco	9	13	15	16	8	61
20	Motorola Mobility		2	8	31	18	59
28	Kyocera	8	7	10	13	10	48

論  
説

Source: PatentFreedom © 2013. Data captured as of January 18, 2013.

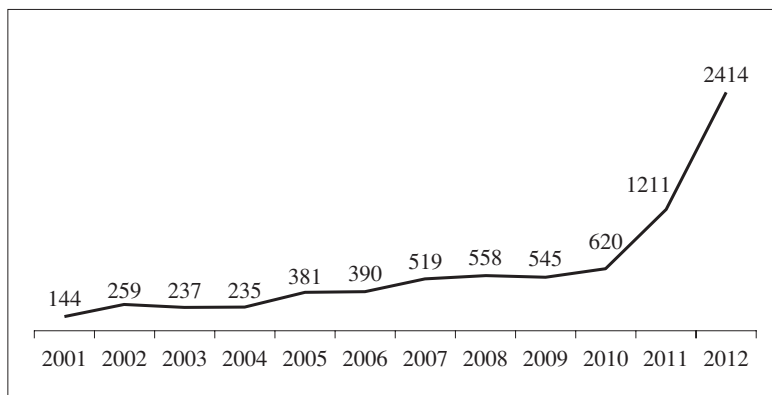
パテント・トロールにとっては訴訟を利用する最大の武器となる。<sup>(11)</sup>

裁判所が被告企業の事業や販売の差止請求を認めるのであれば、被告企業は、損害賠償を支払う以上の損失やダメージを受けてしまう。そうすると、パテント・トロールに求められたライセンス料を支払ってでも早期に解決を図り、パテント・トロールを黙らした方が安くつく（収益に結びつく）と考えるようになる。これがパテント・トロールの狙いでもある。このようにパテント・トロールのライセンス戦略は、「最低限の経費で、最大限の利益を、最短で獲得する」ことになる。<sup>(12)</sup>

このようにして訴訟活動が主たるビジネスの目的であるパテント・トロールに

一〇

グラフ1 NPEによって提起された特許権侵害訴訟の年次別増減 (Patent Lawsuits Involving NPEs Over Time)



パテント・トロールの法的戦略

とって、訴訟を提起することまでを見据えたターゲット企業の選  
 択や、その行動時期を選択するのは最も重要な戦略的判断となる。  
 前頁の表1は、パテント・トロールを含むNPEによって頻繁に  
 ターゲットとされる企業のリストである。<sup>13)</sup> この表からも明らかな  
 ように日本企業がターゲット会社として上位に位置していること  
 が分かる。

上記のグラフ1は、パテント・トロールを含むNPEによって  
 提起された年次別の特許権侵害訴訟数の増減を示すものである。<sup>14)</sup>  
 このグラフからは、二〇一〇年から二〇一二年にかけて、急激に  
 増加していることが分かる。

訴訟活動を主たるビジネスとするパテント・トロールにとって  
 も、訴訟提起するよりも、できれば直接交渉によってライセンス  
 料の支払いを受けたり、ライセンス契約を交わしたりすることの  
 方が低コストで好ましい。しかも一社からライセンス料を得るこ  
 とができれば、他の同種の企業もドミノ倒しのようにそれに倣う  
 可能性が高いからである。他方で、コストが高い訴訟を選択する  
 場合は、先に述べた「差止め」を武器として、それが一番効果的

一一

に働く企業をターゲットとして選択することになる。

(3) ブラックベリー訴訟

パテント・トロロールの訴訟提起がいかに被告企業にとって驚異的なものとなるかについてブラックベリー(BlackBerry)の特許権侵害訴訟を見ておきたい。ブラックベリーは、北米で広く普及し、人気の高かった携帯電話機のモデルであった。本件では、パテント・トロロールによる特許権侵害訴訟が功を奏し、巨大な和解額の支払いによる裁判上の和解で決着した。具体的には、二〇〇六年三月にバージニア州の比較的小規模のパテント・トロロール会社(NTP)がブラックベリーの製造会社、リサーチ・イン・モーション社(Research In Motion, RIM)から約六億ドル(当時の為替レートの日円で約六五〇億円)の和解金の支払いを受けたというものである。<sup>(15)</sup>

問題となった特許技術は、もともとTeleindというアメリカの小さな会社の社長(技術者)によって開発され、その後、同社に参加した研究者の協力によって更なる開発が行われたものであった。同社は、研究開発技術で特許を取得して製品を製造開発し、事業を興していく予定であったが、経営状況は思わしくなく、常に倒産の危機に瀕していた。結局、Teleindは、当該特許を製品化したり、ライセンス化することのないまま、破産し、本件で問題となった六件の特許を原告のパテント・トロロール会社であるNTPに売却することになった。<sup>(16)</sup>

パテント・トロロールのNTPはこの六件の特許を取得すると、同社が保有する携帯端末向け電子メールのサービス関連特許が侵害されたとして、まず、携帯電話事業者大手のAT&T、Mobility、LLC、Verizon Wireless、Sprint Nextel Corp. およびT-Mobile USA, Inc. をターゲットとして訴訟提訴した。NTPはこゝでブラックベ

リーの製造と販売をおこなっているRM社に対しても訴訟提起を行った。NTPは各社が無線ネットワーク上で  
の携帯端末向け電子メールサービス関連事業を停止する差止めを請求するとともに、損害賠償も要求した。これ  
に対し、RM社は訴訟でNTPの特許は先行技術(prior art)により無効であると抗弁したが、NTPはそれらの  
特許は一九九〇年末に発明が完成されたことを主張し、バージニア州東部地区合衆国地方裁判所はその主張を認  
めた。<sup>(17)</sup>

同訴訟では、同地裁は、RM社に対してサービスを停止させる差止め命令を認めた。その結果、ブラックベリー  
が使用停止に追い込まれ、アメリカ国内の数百万人のユーザーに影響が及ぶおそれがあった。RM社は当該商  
品を市場で販売できなくなるだけではなく、特許侵害品を製造している工場の操業停止まで迫られることになっ  
た。結局、販売停止による致命的リスクを感じ取ったRM社は、同地裁の和解勧告を受け入れ、NTPに六億一  
二五〇万ドルの支払を余儀なくされた。それに従い、NTPは、RM社がブラックベリーを含む事業を自由に継  
続する権利を容認した。<sup>(18)</sup>

この訴訟によってパテント・トロールによる訴訟がビジネスとして成功することが広く認識されるようになり、  
その後のパテント・トロール会社の増加とそれによる訴訟件数が増加した。<sup>(19)</sup>

このような戦略を支えるアメリカのパテント政策はいったいどのようなものなのであろうか。

(5) 特許権の証券化の方法については、おもにDAVID G. LUENBERGER, INVESTMENT SCIENCE, INTERNATIONAL EDITION  
(Oxford University Press, 2009), M. CIRA PERNA & MARILENA SIBILLO, MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR  
INSURANCE AND FINANCE (Springer, 2007), および日本語については、広瀬義州・桜井久勝『知的財産の証券化』(日本

経済新聞社、二〇〇三年)、小林卓泰『知的財産ファイナンス―特許・著作権等を活用した資金調達手法』(清文社、二〇〇四年)、鈴木公明『知的財産の価値評価 特許権の証券化と積極的活用に向けて』(インタークロス、二〇〇三年)、川村雄介『金融ビジネスモデル特許戦略』(東洋経済新報社、二〇〇三年)参照。これらの投資手法は、いわゆる金融工学による技術が生み出したものであるが、本稿ではこの仕組みについて詳しく論じない。金融工学については、藤田岳彦『道具としての金融工学』(日本実業出版社、二〇〇五年)、今野浩『金融工学の挑戦―テクノコマース化するビジネス』(中央公論新社、二〇〇〇年)、同『金融工学』は何をしてきたのか』(日本経済新聞出版社、二〇〇九年)を参照した。

- (6) See Kevin Barhydt, *IPM Interview: Taking on the Trolls*, *INTELLECTUAL PROPERTY MAGAZINE*, October 2012 at 98.
- (7) Patent Freedom による調査では、二〇一三年にパテントトロールを含む NEP による特許訴訟のターゲットとされたのは、電機 (Electronics) 関係、三三四四件、メディア・電話 (Media/Telecom) 関係、二一八〇件、コンピュータソフト (Computer Software/Services) 関係、二六九六件、および PC メーカー (Computer Hardware) 関係、二四三九件であった (小売業を除く)。NPE Patent Litigation Statistics by Industry Source: PatentFreedom 2013. Data captured as of January 18, 2013. See <https://www.patentfreedom.com/about-npes/pursued/> (visited February 14, 2013).
- (8) パテントトロールの戦略に「ついで」 Tina M. Nguyen, *Lowering the Fare: Reducing the Patent Trolls Ability to Tax the Patent System*, 22 *Fed. Cir. B. J.* 101 (2012) 参照。
- (9) ちなみに、クロスライセンス契約の中でも、特許権保持者が双方ともに「特定の製品分野に関するすべての特許発明につき相互に実施を許諾する」という形の契約は「包括的クロスライセンス契約」と呼ばれる。これには協業の効果があり、その例として、二〇〇四年二月に、ソニーは争っていた韓国のサムスン電子と半導体関係の技術についてクロスライセンス契約を結び、二〇〇六年二月には、東芝は韓国の LG 電子社と、光ディスク製品の特許についてクロスライセンス契約を締結している。

(10) See James Bessen, Jennifer Ford, and Michael J. Meurer, *The Private and Social Costs of Patent Trolls: Do Nonpracticing*

*Entites Benefit Society by Facilitating Markets for Technology?* REGULATION (Boston University School of Law) Winter 2011-2012 at 26, 29-30.

- (11) See Robin M. Davis, Note: *Failed Attempts to Duard the Patent Trolls: Permanent Injunctions in Patent Infringement Cases under the Proposed Patent Reform Act of 2005 and eBay v. MercExchange*, 17 CORNELL J. L. & PUB. POL'Y 431 (2008).
- (12) See Layne-Farrar & Schmidt, *supra* note 1, at 1125.
- (13) NPE Patent Litigation Statistics by Most Pursued Companies Source: PatentFreedom 2013. Data captured as of January 18, 2013. See <https://www.patentfreedom.com/about-npes/pursued/> (visited February 14, 2013.)
- (14) NPE Patent Litigation Statistics by Litigation Over Time Source: PatentFreedom 2013. Data captured as of January 18, 2013. See <https://www.patentfreedom.com/about-npes/litigations/> (visited February 14, 2013.)
- (15) トロント・スリー・訴訟の「ひびき」 Gerard N. Magliocca, *Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1809 (2007) 参照。
- (16) See Barrie McKenna et al., *Patently Absurd*, GLOBE AND MAIL, Jan. 28, 2006 at B4.
- (17) *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 261 F. Supp 2d 423 (E.D. Va. 2002) and *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 270 F. Supp. 2d 751 (E.D. Va. 2003).
- (18) *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 392 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004). (withdrawal), see also McKenna et al., *supra* note 16.
- (19) グラフが示すように、NPEによる特許侵害訴訟数は、二〇〇五年から増加を始め、二〇一一年からは、劇的な増加を示した。二〇〇四年から比較すると、二六パーセントの増加率である。

## 第二章 アメリカの憲法規定と特許政策

## (1) 合衆国憲法第一篇八節八項

アメリカでは、一七八七年のアメリカ合衆国憲法第一篇八節八項において合衆国議会の権限として、「著作者および発明者に一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障することによって、学術および技芸の進歩を促進すること」を規定している。<sup>(20)</sup> (これは Copyright and Patent Clause と称される。) つまり、ある発明の特許権は、「財産権」としてその独占的な使用が国に承認され、独占的排他権 (exclusive rights) として法的に保護される。財産権としての特許権の効果は、この「独占的・排他的使用権」にある。

一七九〇年にアメリカ議会は、新しい憲法に基づくアメリカの最初の特許法である一七九〇年特許法 (Patent Act) を制定した。<sup>(21)</sup> この法では、「十分に役立つ重要な発明」に対して一四年の期間の特許権が与えられた。<sup>(22)</sup> この制定法には、発明の優先権の確定方法や優先権の決定手続についての規定はなかったが、特許が「最初で真の発明者または発見者」のものでないと判断された場合には、特許は無効となるという規定も含んでいた。<sup>(23)</sup>

この点、合衆国最高裁判所は、「技術革新、発展、そして有用な知識を増大させるものは、特許制度における固有の前提条件であり、憲法の命じるところにより、有用な技術の発展を促進しなくてはならない」と述べていた。つまり、最高裁は「有用な技術の発展の促進は、憲法の中で表明された基準であり、無視されることができない<sup>(24)</sup>」とし、それゆえ憲法第一篇八節八項の意味は、「特許という排他的使用権の権限の授与をおこなうものである」とした。<sup>(25)</sup> 特許を授与する権限を合衆国議会に授与したのは、特許権の「適切な」名宛人として明示的に示



された発明者に限定する法を制定させるためである。したがって、合衆国議会は、発明に役立つ技術の発展を認めない限り特許権を許諾することができないものとされた。しかも最初の発明者にこそ優先権を保持する制度が「科学の進歩および役立つ技術」を促進することに最適であることは経済的分析によっても支持されていた。<sup>(26)</sup>このことは、「発明」が、アメリカと言う新しい国にとってだけでなく、社会的に「有用な技術の発展の促進」を行うことが高い財産的価値を有するとの認識を法的にも裏づけるものであった。

こういった特許権についての憲法上および制定法上の財産的価値の重要さの強調とともに、アメリカには発明が社会的価値を持つものとして積極的な評価とその奨励が行われ、また発明家がアメリカン・ドリームの体现者として積極的な支持を受けてきたという歴史的、社会的事情がある。たとえば、第一六代大統領のエイブラム・リンカーンは、イリノイ州の弁護士であったが、一八五九年二月一日にイリノイ州ジャクソンビルの住民に対する「才能の火」(Fire of Genius)というスピーチで次のように述べている。

「次にくるのが、特許法です。これらは一六二四年に英国で始まりました。我国では、憲法においてこれを採用しました。これまでは、だれもが他人が発明したものをすぐに使うことができませんでした。したがって発明者は自分自身の発明からは何の特別な利益も受けなかったのです。特許制度がこのようなことを変えました。つまり発明者に一定の期間、自分の発明の排他的利用が確保されたのです。これによって、新しくかつ有用な物の発見と製作における才能の炎 (fire of genius) に関心の燃料を注ぐことになりました。」<sup>(27)</sup>

リンカーン大統領は、国家の指導者として発明者の保護の重要性を説いたというだけでなく、彼自身も発明家として知られていた。リンカーンは、ミシシッピー川を往来する蒸気船が、浅瀬に乗り上げる様を見て、船が浅

瀬に差し掛かると、積み荷を降ろすことなく、船底を上昇させる装置を発明した。それらは合衆国特許 Patent No. 6,469 として登録<sup>(28)</sup>されている。

このようなアメリカ人の発明志向は、リンカーンにとどまらない。たとえば、ベンジャミン・フランクリン（避雷針の発明）、トーマス・アルバ・エジソン（電話機の発明）、サミュエル・モールズ（モールズ信号の発明）、ウォレス・カロウザス（ナイロンの発明）、らは、アメリカだけでなく世界的な発明家としても知られている。

アメリカがいかに発明志向の強い国であるかは、映画俳優や音楽家として知られた人物でも特許権を持っていることからもうかがえる。こうしたことからアメリカが発明を知的財産として保護しようとする今日の知財立国アメリカの特性が読み取れる。つまり発明が奨励され、それが特許権として独占的な排他的権利が与えられることはアメリカの利益として受容され、それがアメリカの憲法や歴史に深く根ざすものである<sup>(29)</sup>ことがわかる。

## (2) アメリカのプロパテント政策

アメリカの特許制度は、先発明者主義と非公開主義で知られてきた。先発明者主義は、先に出版をした者ではなく、先に発明した者に特許権が与えられるという考えである。誰が最初に発明したかについては、研究日誌の記録等によって発明の日が決められるが、発明の先後を明確に決定することは難しく、その立証には多くの時間とコストがかかるという問題があった。この点、アメリカ以外の他の国は、特許の出願日を発明日と見なすため、先後の決定についてはより簡単である。特許出願日に基づく特許制度は、特許という独占権のある発明の公開を促すが、先発明者主義は、特許発行後にはじめて公開がなされる。そのため、特許の成立を遅らせ、水面下で長

期間審査されてきた特許案件が、潜水艦のように、突如水面に浮上し、独占的な特許権が認められるなど、いわゆるサブマリン特許と言うような事態が起こる。<sup>(30)</sup>

アメリカ特許局 (U. S. Patent Office) が、技術的な専門性を備えて正式に確立されたのは一八三六年のことである。それまでは、「発明」に「新規性」 (novelty) を欠いていても特許が許諾されているという批判を受け、アメリカ特許法が改正されたことがきっかけである。<sup>(31)</sup>

先に見たように、アメリカは建国以来、特許を財産権としてその独占的、排他的使用権を国が保護するという特許の保護国、つまりプロパテントの政策をとってきた。これはアメリカで一貫して維持されてきた国家政策とすることができ、他方で、その独占的排他権には、反トラスト法からする批判と制限の動きがあった。

一九三〇年代になってアメリカの特許制度に対して、独占資本の維持に寄与しており、三〇年代の経済苦境に対する寄与的要因であり、さらに大恐慌のような経済崩壊の原因となっているとの世論の批判が生じた。特許の保護政策についての懐疑論は、第二次世界大戦の間も存続し、独占禁止法制の強い施行期間である一九七〇年代の抑圧された経済条件のもとでも特許権の独占的、排他的使用権に対する批判があった。つまり、特許権が、少なくとも憲法によって明文で保護されていることから知財や特許に対する保護政策には揺らぎがない一方で、特許権の独占的、排他的使用権を認めることによる特許権の市場独占とその濫用の問題が生じた。<sup>(32)</sup> つまり、ニューデイル以降の巨大資本に対する規制策として出てきた独占禁止法との対立的な関係である。

このような二〇世紀における特許制度と反トラスト法の適用との間のダイナミックな相互関係や特許政策批判の結果として、何が、「特許を受けることのできる発明」 (patentable invention) であるかの構成について、そ

れを広く解釈する考え方には批判が生じていた。その結果、アメリカ特許局および合衆国裁判所が、問題のある特許を許諾することについては消極的となっていた。

しかし、レーガン政権の時代（一九八一—八九年）になると、日本に追い詰められたアメリカの自動車産業に象徴されるようにアメリカ経済再生のための新しい保護政策として、知財の法的保護政策、いわゆるプロパテントの考え方が支持され、強調されるようになった。つまり自国の国際的経済競争力を高めるため、それまでの反トラスト法重視政策から大きく舵をきり、これまで以上にプロパテントの考え方が推し進められた。これは、国際競争力低下に対する危機感から産業競争力委員会が、レーガン大統領に対して「国際競争力と新たな現実」と題する報告書、いわゆる「ヤングレポート」を提出したことから顕著な傾向となり、それ以降、アメリカ国内だけでなくGATTまで巻き込んだ国際的なプロパテント時代が到来することになった。さらに一九八二年に特許事件専門の控訴裁判所として合衆国巡回控訴裁判所（以下、CAFCとする）が設立されたこともプロパテント政策に一役買っており、先発明者主義の特許政策に則した、より整合的な特許法体系の形成につながった。<sup>(33)</sup>

アメリカの特許対象となる発明には、特許対象性 (eligibility)、有用性 (validity)、新規性 (novelty, not in prior art)、および非自明性 (non-obviousness) が要件となっていたが、CAFCをはじめとする合衆国裁判所は、特許付与のための「非自明性」の基準を引き下げることによって、特許の範囲を、たとえば遺伝子工学、ソフトウェア、DNAおよびビジネス方法などにも拡大し、特許権者に寛容なスタンスを維持した。またアメリカ特許商標庁 (United States Patent and Trademark Office, USPTO) も、特許適格性の要件を大幅に緩和することで、同特許商標庁に提出された特許出願件数は一九九〇年代には二倍となった。<sup>(34)</sup>

特許による国際的な経済競争力を高める一方、アメリカ国内では高額な賠償額が裁判所によって認められることから、特許権侵害訴訟が活発となった。これが後にパテント・トロール誕生の主な動機となった。その後、九〇年代から同時並行的にあった金融工学の発達と広がりによって、企業の保有する特許を、排他的および投資可能な財産とし、証券化し、金融商品として投資対象として売買するようになった。それが、二〇〇〇年代のITバブル崩壊に伴い発生したIT企業の倒産や特許保有会社に対するM&Aを通じて、特許に基づく生産や販売を目的としない個人やグループが大量の特許を取得する機会を増大させ、それによりパテント・トロールの急増を促した。したがって、パテント・トロールのようなビジネスモデルは、プロパテント政策に乗り、また発明の価値以上の高額な損害賠償額が裁判所によって積極的に認められてきたことが大きな要因であったと、指摘される<sup>(35)</sup>。

(20) アメリカ憲法第一篇八節八項は、“To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”と規定している。この合衆国憲法の規定が著作者と発明者に対してその著作と発明に排他的な権利を授与することによって科学と有用な技芸の進展を行う、という議会に与えられた権限に関して、その内容がどのようなものであるかについては長い間論じられてきた。この憲法規定の「進展」(progress)という用語は「広がる」(spread)ことを意味するとされており、他者による著作物や発明の使用に対しては著作者と発明者にその排他的な権利を守ることに、知識や技術の広がりや推進するとされる。アメリカ憲法第一篇八節八項の解釈的意味については *see* Malla Pollack, *What is Congress Supposed to Promote?: Defining “Progress” in Article I, Section 8, Clause 8 of the United States Constitution, or Introducing the Progress Clause*, 80 NEB. L. REV. 754 (2001).

(21) PATENT ACT OF 1790, ch. 7, 1 Stat. 109-112 (April 10, 1790). この一七九〇年特許法については Pasquale Joseph バテント・トロールの法的戦略

- Federico, *Operation of the Patent Act of 1790*, 18 J. PAT. OFF. SOC. 237 (1936) を詳し。
- (22) PATENT ACT OF 1790, ch. 7, §1.
- (23) *Id.* at §§4 and 5.
- (24) *Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al.*, 383 U.S. 1 (1966) at 6.
- (25) *Id.* at 4-5.
- (26) See, e.g., Coe A. Bloomberg, *In Defense of the First-to-Invent Rule*, 21 ALP.A Q. J. 255, 259-60 (1993); Suzanne Konrad, *The United States First-to-Invent System: Economic Justifications for Maintaining the Status Quo*, 82 CHI.-KENT L. REV. 1629, 1643-51 (2007).
- (27) Second Lecture on Discoveries and Inventions, 1859 in THE COLLECTED WORKS OF ABRAHAM LINCOLN, edited by ROY P. BASLER, Abraham Lincoln (February 12, 1809).
- (28) リンカーンが、一八四九年五月二二日に、合衆国特許を取得した浅瀬航行吊上げボート装置 (Buoying Vessels Over Shoals) は、実際に建造されることはなかったが、その模型はワシントンDCのスミソニアン・ミュージアムに保管されている。リンカーンは、登録された合衆国特許を有している唯一の大統領となった。
- (29) アメリカの発明に関する歴史的、文化的背景については、ステイヴン・ヴァン・ダルケン著、松浦俊輔訳『図解アメリカ発明史』(青土社、二〇〇六年) 参照。
- (30) サブマリン特許 (submarine patent) とは、特許出願後に長期間審査され、対象となる技術が市場で広く使われるようになった時点で突如として成立させる特許のことである。たとえば出願者が特許申請書の「明細書」の修正を繰り返すなどして意図的に特許の成立を遅らせることによって、目的とした企業の製品が広く市場に普及した時点で突然特許を成立させ、特許権侵害を訴える。アメリカでは先発明者主義を取るためこのような権利行使が認められていた。Submarine Patent に ついては、 see Daniel J. McFeely and Gregory A. Stobbs, Comment: *An Argument for Restricting the Patent Rights of Those Who Misuse the U.S. Patent System to Earn Money Through Litigation*, 40 ARIZ. ST. L.J.

289 (2008).

(31) PATENT ACT OF 1836, Ch. 357, 5 Stat. 117 (July 4, 1836).

(32) 独占禁止法と特許に関する。See William E. Kovacic, Remark: *Intellectual Property Policy and Competition Policy*, 66 N.Y.U. ANN. SURV. AM. L. 421 (2011).

(33) 一九八二年の合衆国巡回区控訴裁判所 (CAFC) の設立の意味に関する。Matthew D. Henry and John L. Turner, *The Court of Appeals for the Federal Circuit's Impact on Patent Litigation*, 35 J. LEGAL STUD. 85 (2006) が詳しい。また合衆国地方裁判所裁判官に関する CAFC の評価に関する The Law, Technology and the Arts Symposium: *The Past, Present and Future of the Federal Circuit: A Panel Discussion: Claim Construction from the Perspective of the District Judge*, 54 CASE W. RES. 671 (2004) は興味深い。

(34) 一九九九年には、「知的財産および通信オムニバス改革法」(Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act) が制定され、等価なアプリケーションが海外で発表される場合に、アプリケーションの初期の優先日の一八カ月後に提出された係属出願の公表を含むものとした。

(35) 特許権侵害訴訟において連邦裁判所が認定した損害賠償額が過大であったことについては、see Merges, *supra* note 1, at 1587-88. パテント・トロールのような活動を社会から消滅させるためには、特許侵害による損害額を特許の価値、つまり、社会がその特許から得た利益と等しくするために特許権侵害による損害賠償額を見直すなどの法的対応が必要であろう。

## 第三章 アメリカ特許訴訟の構造と現実

## (1) 特許権侵害訴訟手続きの流れ

アメリカの特許権侵害訴訟は、他の不法行為訴訟と同じステップを踏む。まず、原告は一個あるいは複数の特許の特許権侵害を主張し、その旨の訴状 (complaint) を提出する。原告の訴状では侵害が故意侵害であった旨の主張も可能である。これが認定されると、実際の損害賠償額の三倍が懲罰賠償として与えられる。

訴状の送達を受けた被告は、通常は権利侵害のないことを主張し、同時に、たとえば特許無効 (patent invalidity) の抗弁をする答弁書 (answer) を提出する。その後、すぐに被告は「訴状の却下申立」あるいは「管轄違い申立」、または「移送の申立」、さらには「非侵害」(non-infringement) の「サマリー・ジャッジメント申立」を行う。原告による裁判管轄地の選択では、当該裁判所における正式事実審理 (trial) に達するスピード、当該裁判所の裁判官の経験レベル、および当該裁判所で裁判官が採用する手続き規則および陪審の地域的特性等が考慮される。原告は、しばしば「ロケット事件記録簿」(rocket docket) との定評のある裁判管轄地を好む。そこでは、事案についてロケットのように速く正式事実審理が始められるからである。<sup>36)</sup>

これらの motion matter といわれる申立合戦をやり過ぐすと、次の段階は、事実審審理前の準備書面の提出 (pretrial briefing) を経て、正式事実審理へと進む。裁判所は、「打合せ会議」(case management conference) を両当事者と開き、訴訟計画とスケジュールについて話し合う。これはたいていの事案においてテレビまたは電話による会議で行われる。この会議の前に、あらかじめ両当事者間で事案の進行等について事前打ち合わせをして



おくことが連邦民事訴訟規則によって求められている。これは、「規則二六(f) 打合せ」として知られ、当事者間の協議結果についての共同報告書を、裁判官との打ち合わせ会議に先立って提出することが必要となる。<sup>97)</sup> 訴訟計画とスケジュールが裁判所に一度認められると、その変更、つまり準備期間の延長などはほとんど認められない。

訴訟スケジュールと立証計画が決まるとデイスカバリー(情報開示)の手続きに入る。アメリカの民事訴訟において、当事者は、請求または防御に関連するあらゆる事項に関するデイスカバリーをすることができ、デイスカバリーできる情報の範囲は非特権的(non-privileged)なものを除き相当に広い。特許権侵害訴訟に関連したデイスカバリーには、以下のような種類がある。

①宣誓供述書(deposition)は、事件の事実に関して証人予定者や関係者に対して直接質問し、回答を得るという方法で得られる。これには、口頭の宣誓供述書(oral deposition)と、あらかじめ書面で送付しておいた質問事項に対して、公証人(notary public)を仲介することで文書によって証言を入手する書面による宣誓供述書(written deposition)の二種類がある。この口頭による宣誓供述書は、弁護士事務所の会議室などで、対象者に「宣誓」をさせて、(正式事実審理での証人尋問のように)一方当事者からの口頭による質問とそれに対する回答を資格ある法廷速記者が供述書として作成するという方法で進められる。この速記録は当事者からの注文にもとづいて、レターサイズの一頁何ドルという形で購入できる。この供述の録取の様子はビデオやオーディオテープに取ることができるし、裁判所の許可があればそれを正式事実審理で再現することも認められる。そのほか遠隔地の事案には、(テレビ)電話やその他の通信機器を利用した聴取も認められる。質問に対しては、被質問者の

弁護士が立ち会い、異議を申立てることができるが、これは供述書に記録されるにとどまり、のちに裁判官の判断を仰ぐことになる。他方、書面による宣誓供述書のほうは、公証人が、対象者に対して書面に書かれた質問を読み、その返答を記録する。口頭の宣誓供述書に比べてコストが低いという長所がある。他方、直接の録取が困難な事情のある事案を除いては、あまり利用されていない。

② 質問書（インテロガトリーズ、interrogatories）は、訴訟の当事者だけに対してなされる質問書である。訴訟の当事者に対する質問を書面の形で提出し、期限内（連邦法では三〇日以内）に、宣誓がなされた（宣誓の証明をつけた）書面でこれに対する回答を入手するという方法をとる。この質問書は、デポジションでの不明確な点を補ったり、データや時間を明確にさせたり、ある事実や事情を確認するために有効な方法であるが、あくまでも宣誓供述書の補完的な機能を持つことが多い。おびただしい質問書は、それに真面目に回答するだけで訴訟当事者のエネルギーを相当消耗させてしまうことになる。そこで、これも濫用を防ぐため、無限に請求しうるものではなく、質問項目数は二五件を超えないことが定められている。事案の性質上、限定数を越える質問が必要な場合は、裁判所の許可を得て例外的に行うことになる。<sup>39)</sup>

③ 文書及び物件提出要請（request for production of documents and things）は、訴訟に関連する文書やその他の物的資料を広範囲に入手する方法である。それらは、会社の販売記録、図面、設計図、カルテなどの書面、ビデオテープ、試薬、マイクロフィルムなどの有体物まで、広範囲に認められている。ただし、その請求には入手する時間、場所、特定物を明記しなくてはならない。被請求者は理由のない限り、三〇日以内にこれに対応しなければならぬ。これらの提出請求には連邦法は上限を示していない。また、この対象者は、当事者だけでなく、

訴外の第三者にも認められる。<sup>(40)</sup>

④ 自白（または承認）要求（requests for admission）は、ディスカバリー手続きの中で出された相手方または第三者からの証言や、文書、その他の情報が真正（truth）であることを証明させる手続きである。これも要求のあった日から三〇日以内に文書で回答することが義務づけられている。これに対する自白または承認の回答は後に取消を求めることができるが、この自白は、正式事実審理での証明の必要性を省くことができるもので、当事者としては正式事実審理で争いのない事実として用いることが可能となる。<sup>(41)</sup>

ディスカバリーによって証拠収集がなされると、クレーム解釈（claim construction）という手続きに入る。クレーム解釈の目的は、特許明細書の文言の意味および範囲を決定することである。これは、特許訴訟の裁判所で最も重要な役割である。アメリカにおいて、クレームを解釈するプロセスは、次に詳しく述べられるが、マークマン・ヒアリングと呼ばれる。マークマン・ヒアリングにおいて、当事者はしばしば、専門家証人による意見書等で根拠づけられた自らのクレーム解釈を述べた準備書面を提出する。これについて、裁判所はマークマン・ヒアリングを開き、クレームの解釈について決定を下す。事案が正式事実審理に達した時、この裁判所のクレーム解釈が陪審への説示の一部となる。

特許クレームの意味および範囲を決定する際に、アメリカの裁判所は主にクレームの言語、特許明細書および特許申請履歴（つまり、特許出願人と特許局の間のコミュニケーション文書）を含む内的証拠（intrinsic evidence）に目を向ける。クレームの用語は、それらが内的記録を読んだ当業者（person of ordinary skill in the art）によって理解されるように解釈される。

裁判所がクレーム解釈プロセスを完了したあと、一般的に、サマリー・ジャッジメントの申立てがなされる。このサマリー・ジャッジメントの申立てでは、裁判所に、たとえば侵害や特許の有効性に関する争点について正式事実審理なしで裁決しよう申立する手続きである。アメリカの連邦民事訴訟規則五六（c）のもとで、サマリー・ジャッジメントは、重大な事実に関して真正な純正の争点（genuine issue）がなく、申立当事者が法律上の問題として判断を求めることができる権限のあるときにはサマリー・ジャッジメントは適切であるとされている。<sup>(42)</sup>

クレーム解釈とマークマン・ヒアリングおよびサマリー・ジャッジメント申立ての段階が過ぎると、陪審裁判となる。陪審裁判は、陪審員の選任手続きで開始する。そのあと、冒頭陳述、原告の特許権者の主たる争点の説明（patentee's case-in-chief）、たとえば特許侵害に関してすべての証拠を提示する立証責任を果たすことを行う。続いて特許侵害者側の反証、つまり特許権者の事案に反論し、特許の無効についてすべての証拠を提示する立証を行い、それに対して、特許権者の侵害者が反証や反論を続ける。双方の最終弁論の後に、裁判官の陪審に対する証拠原則と評議事項に関する説示が行われた後、陪審が評議を開始し、陪審の評決へと至る。<sup>(43)</sup>

## (2) クレーム解釈（claim interpretation）とマークマン・ヒアリング

クレーム解釈の「クレーム」（claim、請求項）とは、特許によって保護を求める発明を特定した記述文のことであり、特許公報における「明細書」（patent specification）の一部をなす。<sup>(44)</sup> アメリカ特許における「クレーム」は、プリアンブル（preamble）、移行部（transition phrase）、本体（body）から構成される。例えば、「自動巻き上げブラインド」の発明を特許申請するのであれば、“Motorized Window Blinds”が、クレームのプリアンブル、

“comprising”が移行部、そして“two motors and a carbonated plastic blades”が本体となる。クレーム解釈は、したがって特許クレームの範囲記載の用語の解釈のことである。

特許侵害かどうかの判断に際しては、まず、クレームの文言（claim language）が有する意味を解釈し（クレームの文言の解釈）、その上で、対象となる物件に対して当てはめをおこなう（物件の同定）、という二段階的な手法が採用されてきた。クレームの文言を解釈するに当たって、クレーム文言だけでは不明瞭な部分がある場合には、他の判断要素も用いてクレーム解釈が行われる。実際には、当業者明細書、審査経過（prosecution history）によって判断される。特許された発明の範囲は、クレームにおいて示され、先行技術、審査経過と同様、明細書の記載に照らして解釈されるため、あるクレーム用語に関して、明細書において、先行技術の問題点を解決する装置の重要性が強調されている場合には、その実施例の記載が限定事項となる。<sup>(45)</sup>

このクレームの解釈は、一九六六年までは伝統的に陪審員の判断に委ねられてきた。陪審は特許クレームで使用する文言が意味したものを決定する責任を有してきた。陪審は、特許のクレーム文書の解釈をしようえで、特許権侵害の有無の事実認定をしてきたのである。しかし、他方で、特許訴訟における陪審利用数が増加すると、陪審または裁判官のどちらが特許クレームの言語（term）を解釈するのが公正なのかについては争点となってきた。

一九六六年のマークマン対ウエストビュー・インスツルメンツ事件<sup>(46)</sup>において、合衆国最高裁は、クレーム解釈は裁判所の判断事項であり、そして、それゆえ、陪審の領域を超える事項であると判決した。このマークマン事件の概要は以下のとおりである。

原告マークマンは、ドライクリーニング事業で衣料品を追跡するシステムに関する特許侵害でウエストビュース社をペンシルヴェニア州東部地区合衆国地方裁判所に訴えた。他方、被告ウエストビュース社は自らの製品は、光学読取装置によって衣類に添付されたタグ上にバーコード表示した顧客名、衣類名、料金を読みとって請求管理をおこなうものであると主張した。ここでは、マークマン特許のクレームの中にある「在庫」(inventory)という専門用語の意味が争点となった。

同地裁の陪審は、マークマンの「在庫」が、衣類だけでなく金銭や請求管理をも含むものであると主張を認め、ウエストビュース社によるマークマン特許の侵害を認める評決をおこなった。これに対し、ウエストビュース社は、当該特許およびその申請履歴によれば、争点となっている特許クレームが被告の問題とされている装置には拡大できないことを明確に示しているという理由により、法律上の問題であるとして裁判官による判断を要求した。

同地裁裁判官は、当該特許に関連した文献の検討を行う必要性があるという理由でその申立てを認め、法律問題としての判断 (judgment as a matter of law) にもとづいて陪審評決を覆し、非侵害の判決を下した。特許権者のマークマンは、同地裁裁判官の判断がクレーム解釈に関する陪審裁判を保障した憲法第七修正に違反すると主張し、CAFCに控訴した。CAFCが地裁判決を支持したため合衆国最高裁に上告された。

合衆国最高裁は、全員一致の判決で、「特許クレーム中の専門用語を含む特許の解釈は、もっぱら裁判官の領域に属する」として、CAFCの判断を支持した。<sup>47)</sup>

スーター (Souter) 裁判官による法廷意見は、クレーム解釈に関する歴史的経緯、裁判官と陪審員のクレーム解釈能力、さらに普遍的なクレーム解釈の確立、の三つの観点からクレーム解釈の主体者は誰であるべきかを検

討し、その結果、それらいずれの観点においても裁判官の方がクレーム解釈の主体としては好ましいと判断した。<sup>(48)</sup>

スーター裁判官は第七修正の古典的な法的分析を行った。スーター裁判官の法廷意見は、第七修正で保持されなければならない権利は、憲法修正条項が採択された時に英国コモンローのもとで存在していた権利であるとし、「当時、特許権侵害訴訟がコモンローによって審理されていたか」どうかについて「歴史テスト」を用いて「特許権侵害訴訟が、陪審によって審理されるべきものであることについては争いが無い」とした。<sup>(49)</sup>しかし、「一九世紀の諸判例によっても、陪審に特許の専門用語の意味の解釈をさせていたという事実は認められない」とし、「歴史と先例がはつきりした答えを出していないところでは、裁判官と陪審のどちらに専門用語を定義させるかを選ぶには、機能性の考慮が有用である」とし、クレーム文言の解釈に関しては第七修正による規定では明確でないため、これを陪審か裁判官かのいずれに分担させるかの判断基準を他の根拠に求め、先例および陪審と裁判官の解釈能力や経験の機能的な考慮と比較を行った。<sup>(50)</sup>

裁判官は、例えば契約書や制定法のような書面を解釈する訓練を受け、経験もある。文書の解釈こそ、裁判官がいつも行っていることであり、解釈の訓練を受けていない陪審より良い仕事ができる可能性が高い。そのため特許クレーム言語の意味を解釈するには陪審よりもより適任である (better suited) とした。特許権侵害事件における特許のクレーム解釈は法律問題であり、裁判官によって決定され、一方、侵害事実の有無の判断は事実問題であり、陪審の領域であるとした。<sup>(51)</sup>

このマークマン判決によってクレーム解釈を確定するためのマークマン・ヒアリング（または「マークマン審理」という）が制度化された。

マークマン・ヒアリングは、デイスカバリーがほぼ終わり段階に差し掛かった時に、またはデイスカバリー終了後におこなうことができる。また場合によっては、陪審の選任手続きの前に、あるいは公判が始まったあとでもマークマン・ヒアリングはおこなわれることもある。しかし、現在、多くの事案では、実際の正式事実審理が始まる前に特許クレームを解釈するために、とくにマークマン・ヒアリングの日程を入れ、ヒアリングをおこなう。マークマン・ヒアリングで考慮される証拠は、二種類あり、それらは、先に述べたクレームの内部証拠と外部証拠である。内部証拠は、特許申請文献および特許申請経歴から成る。外的証拠は、専門家の証言、鑑定などである。

特許権侵害訴訟では、マークマン・ヒアリングを開いた後に、和解等で解決することがしばしばある。<sup>(52)</sup>

### (3) eBay判決と差止めの制限

#### 1 eBay判決

すでに述べたように一九八〇年代から、いったん特許権の侵害および特許の有効性が裁可されると、裁判官はほぼ自動的に恒久的な差止命令 (permanent injunction) をすることができた。企業の活動や操業停止が可能となる差止命令の脅威は、パテント・トロールをはじめとする特許権者の兵器の中でも最も強力な武器であった。そのためこの脅威によって被告の特許権侵害者が、差止めの危険を回避するために高額の和解金の支払いを選択する決定要因となった。

アメリカ合衆国最高裁が二〇〇六年五月一五日に下したeBay事件判決<sup>(53)</sup>は、そうした状況を大きく転換するも



のとなった。合衆国最高裁は、全員一致の判決で特許権侵害事件における差止命令の認容に関する基準を厳格な方向へと変更した。

eBay 社は、インターネット・オークションやネット通信販売を手掛けている最大手の会社である。MerchExchange 社はインターネット市場で売買を行うビジネスモデルの合衆国特許を有しており、自らはこの特許を実施せず、もっぱらライセンスを与えて許諾料を取ることをビジネスとしていた。同社は、eBay 社に特許ライセンスを供与するための交渉を行ってきた。しかし、金銭面で折り合わず、合意には至らなかったため、同社は、eBay 社に対しバーージニア州合衆国地方裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。

二〇〇三年に同地裁の陪審は、eBay 社がインターネット上の価格固定販売プロセスや「即買」(Buy It Now)機能について MerchExchange 社の特許を故意に侵害したと認定し、eBay に二九五〇万ドルの損害賠償判決を下した。<sup>(54)</sup>

MerchExchange 社は、eBay 社の営業について差止めを求めていたが(差止めは法の問題であり裁判官が決定し、事実の問題を判断する陪審は関与できない)、同地裁裁判官は、MerchExchange 社が、ライセンス専門会社であり特許を実施していないため損害賠償の方がより適切な救済方法であり、さらに問題となった特許は、問題の多いビジネスモデル特許であり、クレーム範囲も不明確なことをあげ、公益を害することを理由として恒久的差止めについてはこれを否定した。

しかし、CAFC は、当該特許は有効であり、特許侵害があれば差止めを認めるのがこれまでの一般原則であると地裁判決を逆転させた。<sup>(55)</sup> eBay 社は、合衆国最高裁判所に上告した。<sup>(56)</sup>

トーマス (Thomas) 裁判官が法廷意見を執筆し、差止めを認めるか否かの決定は、地裁が衡平法上の観点を考慮して、その裁量で決定する、とし、下記の四要素テスト (four-factor test) を設定し、権利者がそれらを立証する必要があるとした。この四要素テストとは、

① 権利者が回復不能な損害 (irreparable injury) を受けていること、

② その損害補償には金銭的賠償金のような法律上利用可能な救済が適切でない (inadequate to compensate) こと、

③ 侵害者と権利者との間の困難性のバランスを考慮した上で衡平法上の救済 (差止) が与えられること、

④ 恒久的差止めによって公共の利益 (public interest) を害しないこと、<sup>(57)</sup>  
である。

最高裁判所首席裁判官のロバーツ (Roberts Jr.) (スカリアおよびギンズバーグが同調) の同意意見では、上記の新しい四要素テストがこれまでの CAFC の用いてきたテストとほぼ同じ結果をもたらすものであることを強調した。つまり、「遅くとも一九世紀前半から、裁判所は大多数の特許訴訟で侵害が認定される場合に、差止命令による救済を認めてきた」のであり、裁判所はこのような前例を継続すべきだとした。<sup>(59)</sup>

他方、ケネディ (Kennedy) 裁判官の同意意見 (ステイーヴンズ、スーターおよびブレイヤーが同調) は、ある種のタイプの特許紛争は、過去に提示された紛争とは相当異なったものであり、これらの新しい状況によって、裁判所は侵害者に対する差止命令を否定することが求められているとした。ケネディ裁判官は、①原告の特許がビジネス方法特許 (business method patent) である場合、②原告の特許が、被告の製造する規模の大きな製造

物の中のほんの小さな構成部品である場合、または、③原告の特許が、商品を製造し、販売するための基礎としてではなく、主に特許実施料を得るために使用することを目的とする法人によって所有されている場合、である。ケネディ裁判官は、このような場合、原告の差止め命令による救済を否定することが適切であるとした。<sup>(60)</sup>

最高裁は、地裁およびCAFCのそれぞれの判決は誤っているので破棄するとし、審理をCAFCへ差戻した。

(36) 特許権侵害訴訟の懲罰賠償は、填補賠償の三倍の賠償 (treble damages) が課せられる。意図的な特許権の侵害訴訟や懲罰的賠償との関係については、*see* Thomas F. Cotter, *An Economic Analysis of Enhanced Damages and Attorney's Fees for Willful Patent Infringement*, 14 Fed. Cir. B.J. 291 (2004) at 307-10.

(37) *See* Fed. R. Civ. Proc. P. 26(f), which “meet and confer” ルールと称されている。この規定によれば、訴訟当事者は、裁判所との裁判前打ち合わせまでの二二日以内に当事者間で面談することを求めている。

(38) 口頭によるデポジションについては、*see* Fed. R. Civ. P. 30。書面によるデポジションについては、*see* Fed. R. Civ. P. 31。

(39) *See* Fed. R. Civ. P. 33.

(40) *See* Fed. R. Civ. P. 34.

(41) *See* Fed. R. Civ. P. 36.

(42) サマリリー・ジャッジメントとは、重要な事実に関する真正の争点 (genuine issue of material fact) がない場合に用いられる。参照：Edward Brunet, *Markman Hearings, Summary Judgment, and Judicial Discretion*, 9 LEWIS & CLARK L. REV. 93 (2005)。提起された訴訟に事実上の争点がないとされるわけであるから事実審理は陪審に委ねられない。特許権侵害訴訟においてはマークマン・ヒアリングの後にサマリリー・ジャッジメントが判断されることが多い。*See* David L. Schwartz, *Explaining the Demise of the Doctrine of Equivalents*, 26 BERKELEY TECH. L.J. 1157 (2011)。

- (43) 特許訴訟と民事陪審の関係については、see Gary M. Hnath and Timothy A. Moino, *The Roles of Judges and Juries in Patent Litigation*, 19 FED. CIR. B.J. 15 (2009); Alan N. Herda, Notes and Comments: *Willful Patent Infringement and the Right to a Jury Trial*, 9 TEX. WESLEYAN L. REV. 181 (2003); B.D. Daniel, *The Right of Trial by Jury in Patent Infringement Cases*, 28 REV. LITIG. 735 (2009); Wesley A. Demory, *Patent Claim Obviousness in Jury Trials: Where's the Analysis*, 6 J. B US. & TECH. L. 449 (2011).
- (44) 特許のクレーム (claim) 解釈については、以下の論文参照: Christian E. Mammen, *Patent Claim Construction as a Form of Legal Interpretation*, 12 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 39 (2012).
- (45) したがって、クレーム解釈の考慮要素は、「用語」の有する通常の意味、発明の詳細な説明の記載、出願当時の技術常識、出願経過における陳述とみる。See Peter S. Menell, Matthew D. Powers & Steven C. Carlson, *Patent Claim Construction: A Modern Synthesis and Structured Framework*, 25 BERKELEY TECH. L.J. 711 (2010).
- (46) *Herbert Markman and Posiek, Inc. v. Westview Instruments, Inc. and Althon Enterprises, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996).
- (47) *Id.* at 372.
- (48) *Id.* at 591.
- (49) 歴史テストについては、丸田隆『アメリカ陪審制度研究—ジュリーナリフィケーションを中心に』(一九八八年、法律文化社) 三〇四—〇七頁以下参照。
- (50) *Herbert Markman*, *supra* note 46, at 384.
- (51) *Id.* at 591.
- (52) See Brunet, *supra* note 42, at 98.
- (53) *eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006). その判決については、see Steve Seidenberg, *Troll Control: The Supreme Court's eBay Decision Sets Back Pesky 'Patent Trolls' or American Innovation, Depending Upon Which Side You're On*, 92 A.B. A.J. 50 (2006).

- (54) *MerExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va., 2003) (Judge Jerome B. Friedman, United States District Court for the Eastern District of Virginia.)
- (55) *MerExchange, LLC v. eBay, Inc.*, 401 F.3d 1323 (Fed. Cir., 2005) at 1338.
- (56) *eBay*, supra note 53, at 391.
- (57) 伝統的な四要素テストは、優位な原告に恒久的差止命令による救済を与えることが、特許法のもとで生じている紛争当事者にも適用できるかどうかを考慮する際に、衡平法裁判所 (courts of equity) によって使われてきたテストである。*Id.*
- (58) *Id.* at 396.
- (59) *Id.* at 397.
- (60) *Id.* at 394.

## ま と め

以上みてきたように、特許・トロールの強力な武器であった「差止め」がeBay判決によって制約を受けたこと、さらにアメリカは、二〇一二年に特許法改正 (American Invents Act: AIA) を行い、従来の先発者主義から先願主義へと方向性を変えた。<sup>(61)</sup> このようなことは、今後の特許・トロールの活動の抑制を招くように思われそうである。しかし、特許権侵害訴訟における「差止め」が一律に禁止された訳ではないこと、加えてアメリカの特許法改正が、法的にも事実的にも従来の先発者主義を放棄し、完全なる先願主義へと変化したのかどうかという点については必ずしもそうとは言い切れないことなどを考慮すると、これらによって特許・ト

ロールの活動が抑制されるとは考えにくい。むしろ、パテント・トロールによる訴訟提起は減少傾向を示していないし、しかも損害賠償額は増加する一方である。

パテント・トロールが訴訟を武器にして活動しやすい環境は、アメリカ憲法における特許権の保護規定とそれ自体が重要な国家政策の一部となっている点にあり、そのため、パテント・トロール活動の制約どころか、むしろ彼らの行為は当然の権利主張であるとして評価され、支持されていることも事実である。とすると、このようなパテント・トロール戦略のターゲットにされたときに企業はどのような対策を取るべきかについて日ごろから考え、備えておくことが重要になるものと思われる。

パテント・トロールに備えて取るべき対応は、事前準備と事後対応の二段階に分かれるであろう。後者についていえば、たとえばアメリカのパテント・トロール会社から「御社のある製品がわれわれ（パテント・トロール）の保有する特許権を侵害している」との一通の警告書が届いた場合、あらゆる起こりうる事態を想定した上での適切な対処が必要となる。パテント・トロールが主張する特許と当該企業の製品（の特許）との関係の分析が必要となり、これらについては専門家による専門的な見地からの複数の意見書や鑑定書を得る必要が生じる。その際には、当該の特許の有効性の調査と検討と、自社製品と当該特許との関係調査が重要となる。仮に上記についてパテント・トロールの主張を否定しきれない場合には、次にとるべきステップは、法的、財政的選択の問題となる。つまり、パテント・トロールが要求する金額の早期支払の方が低額となるかどうか、あるいは、パテント・トロールの要求を拒否し、あくまでも法廷で争うかであろう。

法廷で争うとなれば、パテント・トロールの当該特許の有効性に問題点はないか、パテント・トロールは当該

特許をどこまで拡大解釈しているか、特許の該当範囲を狭めることはできないか、さらに当該特許の適用範囲のクレーム解釈から自社製品を除外できるような前例、または特許の有効性自体を無効化できる前例を見つけられる可能性はないかの検討が必須となる。<sup>(62)</sup>

他国の企業に比べて日本企業の場合は、法廷闘争に持ち込むよりもできるだけ初期の段階で要求額に近い金銭の支払いをして問題解決を図ろうとする傾向がある。訴訟に要する費用と結果としての損害賠償額の大きさ、さらには日本企業のブランドネームに与える傷やその恐れや大きさなどがそのような決定を選択させる理由の一つであろうが、実は、このような対応をする企業は、パテント・トロールにとって格好の攻撃のターゲットとなっているという現実も無視できない。

法的紛争が、今までのように国内で完結するという閉じられた構造になっていくのではなく、海外に広がった構造となっており、いつの場合も、日本企業が外国での訴訟の被告となったり、各種委員会への被提訴者にされるところという事態が待っているにもかかわらず、法の現場の相変わらずの内向き志向から、このような国際訴訟の事態が生じると、対応に戸惑い、結局、後手に後手にとまわり、最後には外国の法律事務所に言い値で事案の解決を丸投げしているといったあり方自体が、そもそもパテント・トロール対策以前に問題である、という側面もあると思われる。

(61) 二〇一一年九月にオバマ大統領が「リーヒー・スミス・アメリカ発明法案」(Leahy-Smith America Invents Act)に署名してこの法案が成立した。この成立した「二〇一二年アメリカ発明法」(America Invents Act、略してAIA)は、アメリカのこれまでの先発明 (first-to-invent) 主義から先願 (first-to-file) 主義への転換を図るものだと言われ

ている。しかし、なお、一年間のグレース・ペリオド (one year grace period) 制度がそのまま維持されており、これはかつてから先発明者主義の補強に直結した制度であったためその運用が注目される。この「リーバー・スミス・アメリカ発明法案」について、法案の成立史を丁寧に追ったのが、Joe Matal, *A Guide to the Legislative History of the America Invents Act: Part I of II*, 21 FED. CIR. B.J. 435, (2011) and *Part II of II*, 21 FED. CIR. B.J. 539 (2012) ㉔㉕。なお、日本語文献としては、ハロルド・ウエグナー、バヴァン・アガワル他「特集 米国特許法改正の解説—米国特許改正法の概要と実務への影響」『パテント』六五巻四号(二〇一二年)三頁以下を参照。この「二〇一二年アメリカ発明法」については、評価は分かれる。See Tracie L. Bryant, Note: *The America Invents Act: Slaying Trolls, Limiting Joinder*, 25 HARV. J. LAW & TEC. 673 (2012); Andrew R. Shores, Comment: *Changes to the Best Mode Requirement in the Leahy-Smith America Invents Act: Why Congress Got It Right*, 34 CAMPBELL L. REV. 733 (2012).

(62) パテント・トロールに対する対応を提案する論説は多い。以下の文献を参照した。John M. Golden, *Patent Trolls' and Patent Remedies*, 85 TEX. L. REV. 2130 (2007); Katherine E. White, *Preserving the Patent Process to Incentivize Innovation in Global Economy*, 13 SYRACUSE SCI. & TECH. L. REV. 27 (2006); Susan Walmsley Graf, *Improving Patent Quality Through Identification of Relevant Prior Art: Approaches to Increase Information Flow to the Patent Office*, 11 LEWIS & CLARK L. REV. 495 (2007); Sujitha Subramanian, *Patent Trolls in Thickets: Who is Fishing Under the Bridge?* [2008] EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY REV. 182 (2008); *In Fight Against Patent Trolls: A New Arrow in the Quiver*, WALL ST. JOUR., November 24, 2008, and *Tech Guru Rules the Industry by Seeking Huge Patent Fees*, WALL ST. JOUR., September 17, 2008.

\* 本稿をデイ・ピットニー・ニューヨーク法律事務所のご檜葉幸夫弁護士および本学経済学部名誉教授の故山本栄一先生に捧げる。檜葉幸夫弁護士からは実務を通してアメリカ特許訴訟の現実について手ほどきしていただき、また山本栄一教授からは投資と財産の証券化について多くの情報と示唆をいただいた。この二人との出会いがなければ本稿は完成しなかった。



\*なお、本研究は二〇〇九年度日本経済研究奨励財団（日本経済研究センター）による奨励研究の成果である。本研究の支援をしていただいたことに心から感謝を申し上げます。

# Legal Strategy of Patent Troll: Structure and Reality of U.S. Patent Litigation

Takashi MARUTA

This article tries to analyze the structure and legal strategy of the “patent trolls.” The word of “patent troll” indicates a person or an entity that seeks to acquire license fee or damages through the means of patent infringement law suit in reference to their own patents. This word was first used originally by Peter Detkin of the former co-founder of Intel Corporation based upon his own experience of the patent right infringement litigation. He defined “patent troll” as follows: “A patent troll is somebody who tries to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases never practiced.” (Brenda Sandburg, *Trolling for Dollars*, RECORDER, July 30, 2001, at 1.) Patent trolls do not make use of their patents, manufacture or sell products, but they aggressively fish around patents through internet or bid tendering from the private inventors or the bankrupted enterprises solely for the purpose of filing of patent right infringement law suit.

Originally the term of “troll” is described as a “monster” living in the cave appearing in the Scandinavian fairy tales that lived under beneath of a bridge and occasionally came to appear suddenly to threaten a passing traveler to rip off food, goods and money. Patent troll is just the same image as a troll “monster” of the Scandinavian tradition because he came to appear to threaten the target when the intended quarry earned enough money in the market and demanded payment of the money.

There will be of no matter when the legitimate patent holder claims against the unlawful patent infringer through asking license royalty or damages by the litigation, because the patent right is constitutionally protected in the United States (by U.S. Constitution Article 1, section 8-(8)). However the image of “patent troll” is not a good one and it is sometimes called as “patent pirates,” “patent litigation firms,” “professional patent

litigants” or “patent assertion companies” because of their sole purpose is to sue others to earn.

Patent trolls own plenty of patents but do not produce tangible things by using their patents and it is, therefore, frequently named as the “Non-Performing Entities (NPE).” Accordingly NPE holds their own patents but do not manufacture products by themselves. Nonetheless contrary to NPE such as universities and private research institutions, patent trolls have, as a business reason of existence by themselves, a clear aim and intention to scoop up patents from an investment reason. Patent trolls are to focus upon finding targeted companies and ask money by either urging royalty payment or threatening an infringement of patent law suit to gain damages.

In this article, the legal strategy as well as financial features of the patent troll is analyzed and described. Thus the conformation of the patent troll is first analyzed and examined, and, then, the legal strategy and its maneuver are taken into consideration in relation with the cases of the U.S. Supreme Court related to the patent trolls in Chapter 1. The Constitutional framework is discussed and analyzed to comprehend from historical and cultural background of the US patent system followed by the evaluation of the legal rights in Chapter 2. Finally, the structure and procedure of the US patent litigation system are discussed by referring to the cases in Chapter 3.

(Note: This study was granted with the fund of the Japan Economic Research Foundation in 2009. I feel grateful to the generous research support given to me.

I would also like to dedicate this article to both late Mr. Yukio Kashiba, Esq. (Day Pitney LLP, New York) who gave me a valuable experience to have been involved in the patent litigation, and late Professor Emeritus Eiichi Yamamoto, who encouraged me to study patent financial system and to publish this paper. Without these distinguished persons, I could not have done this work.)