

Innovation Act H.R. 3309 が米国下院本会議で可決される

2014年01月14日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

2011年にファイルされた特許訴訟件数は**9,940**件であり、そのうち約**56%**はPAE*¹によってファイルされたものでした。PAE(所謂、patent trolls)は、特許を買い取り、ターゲット企業を相手取って訴訟を提起し、最終的には和解により莫大な利益を得ることを最終目的としています。中小企業から大企業まで彼らの餌食になっています。

統計的には、特許侵害訴訟の約**90%**の被告が和解を受け入れています。これは、法廷で争うよりも和解を受け入れる方が時間的にも費用的にも安く済むからです。2011年の統計によれば、特許侵害訴訟1件当たり、ディスカバリ(discovery)から事実審理(trial)までに被告が要する総額の平均が**\$2.8 million**(特に、ディスカバリ手続が高額で、**additional discovery**が請求されると更に高額な費用が必要となります。)です。一方、原告であるPAEは、勝訴しようが敗訴しようが、被告と比較すると遥かに少ない費用で特許侵害訴訟を処理することができます。

ボストン大学のSchool of Lawによる最近の調査によれば、2011年にPAEが米国経済に与えた損失は**\$29 billion**と算出されています。また、膨大な件数の特許訴訟がPAEによって提起されています。サンタ・クララ大学のChien教授の調査によれば、2012年の最初の11ヶ月間でPAEによって提起された特許訴訟は全体の**61%**に達し、歳入が\$100M未満の企業は、被告が唯一であるトロール訴訟の少なくとも**66%**を占め、そのようなトロール訴訟の唯一の被告の少なくとも**55%**の歳入が**\$10M**未満です。

つまり、少数の訴訟専門家(PAE)が、中小企業をターゲットにし、連邦法(本来、紛争を解決するように意図されている)の足下に付け込み、莫大な利益を得ているという事情にあります。

原告のPAEは、成功報酬制度で雇った弁護士を利用し、ディスカバリによる支出も不要であるのに対し、被告は、自らの権利を守るために多額の費用を支払って弁護士を雇って対応しなければならず、また、事実上、弁護士費用を回収する能力も持ち合わせていないと言われています。多くの場合、被告は、生き延びるために和解の道を選択するしかない状況に追い込まれます。

上記事情に鑑み、特許侵害訴訟の悪用を抑制し、多くの産業における技術革新を促すために必要な措置を講ずるためにInnovation Act H.R. 3309(特許訴訟の悪用を抑制するための法案、以下本法案という。)等の法案が作成され上院議会および下院議会において審議されてきました。

米国下院本会議は、2013年12月5日、本法案を審議の結果、**325対91**で可決しました。本法案によれば、訴訟手続が明確化され、当事者によって initial information が開示され、訴訟の提起理由が説明されるようになります。

*¹ NPE(Non-Practicing Entity)は特許発明を実施しない者であり、大学・研究機関や防衛的特許集約サービス提供者等を含み、NPEから、これら大学等を除外したものをPAE(Patent Assertion Entity)という。PAEは、自らは製品の製造・販売を実施せず、技術移転や開発を支援する目的では無く、ライセンス料や損害賠償金を得ることを目的に特許を保有し権利行使する者である。

また、この法案は、中小企業を教育すると共に中小企業に手を差し伸べ、特許訴訟の悪用に歯止めをかけ、AIA 法の整備と訂正を行い、加えて、AIA 法の一部を改良するためのものです。以下に上記法案の概要を説明します。

【全5頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.