

# パテント・トロールとは何か

——パテント・トロールと特許制度の関係  
およびトロール呼称の弊害——

一 色 太 郎\*

**抄 録** 本稿では、パテント・トロールを定義するとともに、パテント・トロールと特許制度の関係およびトロール呼称の弊害について論じる。

パテント・トロールは、イノベーションを阻害するものとの意味で用いられるのが一般的であるが、未だに確立した定義は存在しない。自らが実施していない特許権を行使しているに過ぎないものがパテント・トロールとされることがあるが、パテント・トロールの呼称は、本来、特許権を濫用するものに限定して用いられるべきである。

財産権である特許権を、特定の者が保有する際に限って制限することはできない。トロールにまつわる議論に際しては、トロール活動を制限することは、特許権そのものの制限を意味するとの認識に立ち、過度に特許制度および特許権が毀損されないよう細心の注意が必要である。

## 目 次

1. はじめに
2. パテント・トロールを定義する
  2. 1 パテント・トロールの語源
  2. 2 パテント・トロール≠NPE
  2. 3 パテント・トロール≠特許管理会社
  2. 4 パテント・トロール≠PAE
  2. 5 パテント・トロール=特許権を濫用するPAE
  2. 6 濫用的な特許権の行使例
3. パテント・トロールと特許制度の関係
  3. 1 トロール現象が露呈させた米国特許制度の課題
  3. 2 トロール対策の負の側面
4. トロール呼称の弊害
  4. 1 トロールに関するUSPTO長官のコメント
  4. 2 裁判所によるトロール呼称の使用禁止命令
5. おわりに

## 1. はじめに

パテント・トロールは、イノベーションを阻

害するものとの意味で用いられるのが一般的であるが、未だに確立した定義は存在しない<sup>1)</sup>。自らが実施していない特許権を行使しているに過ぎないものがパテント・トロールとされることがあるが、パテント・トロールの呼称は、本来、特許権を濫用するものに限定して用いられるべきである。

本稿では、パテント・トロールを定義するとともに、パテント・トロールと特許制度の関係およびトロール呼称の弊害について論じる。

## 2. パテント・トロールを定義する

### 2. 1 パテント・トロールの語源

パテント・トロールの「トロール」(troll)は、北欧神話に出てくる怪物が語源とされる。神話の中でトロールは橋の下に住み、橋を渡ろうと

\* 米国弁護士 Taro ISSHIKI

するものから通行料をせしめる醜いものとして描かれている。

パテント・トロールの呼称は、1999年に当時インテル社の社内弁護士であったピーター・デトキン氏が最初に用いたとされる<sup>2)</sup>。デトキン氏は、インテル社に対して特許権を行使するものを「特許搾取者」(patent extortionist)と呼んだところ、名誉棄損で訴えられたのでパテント・トロールと呼ぶようにしたとのことである<sup>3)</sup>。

パテント・トロールは、「特許の怪物」「特許ゆすり」「特許ゴロ」などとも訳される。今日、パテント・トロールの呼称がニュートラルな意味で用いられることはなく、イノベーションを阻害する者の呼称として用いられている。

## 2. 2 パテント・トロール≠NPE

NPE (Non-Practicing Entity：不実施主体)がパテント・トロールとされる場合がある。しかし、NPEとは文字通り「特許発明を実施しないもの」であり、NPEには研究開発のみを行う大学・研究機関や個人発明家、または設計に特化し、その技術を用いた製品の製造・販売を他社に任せる企業も含まれる。さらには、撤退したビジネスに関する特許権を活用する事業会社なども含まれ得る。

特許制度の目的は、科学および技術の進歩、すなわちイノベーションの促進である<sup>4)</sup>。したがって、パテント・トロールであるか否かは、そのものがイノベーションの促進に貢献しているかどうかで判断されるべきである。

技術の開発や普及に貢献するNPEが数多く存在することから、NPEをパテント・トロールとみなすのは不適切である。

## 2. 3 パテント・トロール≠特許管理会社

特許管理会社(特許流通専門家を含む)をパテント・トロールとみなすのも問題である。

特許管理会社も多種多様であり、イノベーシ

ョンの促進に重要な役割を果たすものも多い。例えば、特許権取引の仲介者として、ライセンスのノウハウやリソースを欠く発明家らと事業会社のマッチングを行うものもある。また、技術の普及と市場の形成・拡大のためにライセンス活動を行うパテント・プールなどもある。さらには、特許資産を適正に評価し、合理的な価格設定を行い、取引コストを低減させることで特許権の流通を活性化する役割を果たすものもある。

よって、特許管理会社をパテント・トロールとみなすべきではない。

## 2. 4 パテント・トロール≠PAE

PAE (Patent Assertion Entity：特許権行使主体)の一般的な定義は、「第三者から特許権を取得し、特許権行使によって収益を上げることがを業とするもの<sup>5)</sup>」であるが、PAEとパテント・トロールを同義に扱うべきではない。

まず、購入した特許権を活用することで収益を上げるPAEのビジネスモデル自体は特許制度が想定したものであることを確認する必要がある。米国特許法は、特許権は「個人財産の属性を有する」として自由な権利譲渡を認めるとともに<sup>6)</sup>、特許権者に訴訟提起によって侵害行為を排除する権限を与えている<sup>7)</sup>。

近年、主に縮小・撤退する事業に関して、特許の収益化を試みる日本企業が増えている。自らの手でライセンス活動を行うケースもあるが、他に守るべき事業を持つ企業にとって、縮小・撤退事業に関する特許権の行使はカウンタ訴訟リスク等を懸念する経営陣の理解が得られにくいことから、特許権の売却が検討されるケースも多く見受けられる。特許ライセンスまたは売却等によって研究開発投資の一部でも回収することができれば、それは次の技術開発への原資となることから、適正な特許権の収益化活動はイノベーションの促進に貢献するといえる。

また、特許権は、金融機関が融資を行う際に担保として差し出されることがある<sup>8)</sup>。融資先の返済が滞れば、金融機関は担保権の実行のために特許を取り上げることとなる。金融機関はその後特許の売却を試みることとなるが、特許権が担保として実質的に機能するためには特許流通市場の存在が欠かせない。

PAEは特許権の買い手となることが多く、特許権の流通市場を下支えしている。第三者から購入した特許権を活用することによって収益化を図るPAEの活動は、イノベーションの促進に貢献し得ることから、PAEを一括りにパテント・トロールとみなすべきではない。

## 2. 5 パテント・トロール＝特許権を濫用するPAE

筆者が委員を務めた日本特許庁の調査研究委員会において、パテント・トロールとは何かについての議論が行われ、以下の報告がなされた<sup>9)</sup>。

本委員会においても、パテント・トロールとは、主観的な側面が強く一様な定義は困難であるとの指摘が多かったが、一般的には、特許権を濫用し、イノベーションを阻害する者を意味するのではないかと、との意見が多く得られた。なお、気に入らない特許権者をパテント・トロールと呼んでいるケースもあり、丁寧な議論や整理が必要であるとの注意喚起の指摘もあった。

同調査研究委員会は、パテント・トロールの本質は、特許権を濫用し、イノベーションを阻害するものであるとして、以下の4要素を満たすものをパテント・トロールとみなすべきとした。

- ① 特許発明のための研究開発を実施しない
- ② 他者から特許権を取得する
- ③ 不適切なライセンス料を目的として権利行使を行う、又は、権利行使を乱発する

- ④ 製造販売等の事業をしておらず、権利行使により得られるライセンス料等を主な収益源とする

①、②および④はPAEの構成要素であることから、パテント・トロールであるか否かは要素③によって判断される。同調査研究委員会は、要素③には以下のような行為が含まれるとした。

- 訴訟や無効審判に必要な費用よりも低額な請求を乱発することで不適切な利益を得ようとする場合
- 請求額は低額であっても、権利の有効性や侵害該当性に疑義がある特許権に基づいて、権利行使を乱発する場合
- 有効性や侵害該当性に関する交渉に一切応じずにライセンス料の請求のみ繰り返す等、不誠実な交渉に基づいて権利行使する場合

低額な請求の乱発、侵害該当性に疑義がある特許権行使の乱発、不誠実な交渉に基づく権利行使といった行為は、一見、特許ライセンス料の請求といった外形をとっているものの、実質的には、特許侵害の適正な対価を得ることを目的とするものではない。これらの行為は、紛争対応コストを回避するための費用をライセンス料名目で徴収することを目的としており、イノベーションの促進に貢献しない濫用的な権利行使にあたるといえる。

よって、パテント・トロールとは、濫用的な特許権行使を行うPAEと定義することができる。(なお、本稿で論じる特許権の濫用は、米国法におけるいわゆるパテント・ミスユースとは異なり、より広い行為態様を指す<sup>10)</sup>。)

## 2. 6 濫用的な特許権の行使例

PAEによる濫用的な特許権の行使例を以下に示す。

### (1) Innovatio IP Ventures社

Innovatio IP Ventures社は、市販の無線LANルーターの使用が特許侵害に該当するとして、一万を超えるホテル、レストラン、カフェなどに対して警告状を送り、一拠点あたり最大2,500ドルのライセンス料を請求した<sup>11)</sup>。

Innovatio社が侵害警告に用いた特許はBroadcom社から購入されたものであり、ルーター・メーカーの中にはBroadcom社から当該特許のライセンスを受けていたものもあった。メーカーがライセンスを受けたルーターの使用は特許侵害に当たらないにも関わらず、Innovatio社は警告先が使用するルーターの調査を行わず、また警告状の中でライセンス済みである可能性に言及しなかった<sup>12)</sup>。

さらに、対象特許は無線LAN規格に関する標準必須特許であったため、Innovatio社は当該特許をFRAND（公正、合理的かつ非差別的）条件でライセンスする義務を負っていた。裁判所は、Innovatio社が2,500ドル請求していた特許ポートフォリオのFRANDレートは、無線LANルーター1台当たり0.1ドルであるとした<sup>13)</sup>。

### (2) MPHJ Technology Investments社

MPHJ Technology Investments社は、スキャナーで取り込んだ画像を直接Eメールする機能が同社の特許を侵害するとして、1万6千を超える中小企業に対し、従業員一人あたり約千ドルのライセンス料を請求する警告状を送りつけた<sup>14)</sup>。

警告状の中でMPHJ社は、既に相当数のライセンサーが存在し、ライセンスを受けなければ直ちに提訴するとしていた。しかし、当初警告状が一斉送付された段階では、ただの1社もライセンスを受けておらず、1件の特許訴訟も提起されていなかった<sup>15)</sup>。

米連邦取引委員会（FTC）は、MPHJ社の警告状は虚偽の内容を含むとして、不公正な競争

行為を取り締まるFTC法違反の疑いで調査を行い、MPHJ社に対して今後同様の警告を行うことを禁ずる同意命令を発令した<sup>16)</sup>。

### (3) Shipping & Transit社

車両トラッキングに関する特許を保有するShipping & Transit社（S&T社）は、トラッキング番号をEメールで送付するサービスを提供する500社以上の企業に対して特許訴訟を提起した。S&T社は主に中小企業をターゲットとし、訴訟提起直後に5万ドル以下の和解を持ち掛け、被告が和解提案に応じず、争う姿勢を示した段階で訴えを取り下げることによって対象特許の無効判断が出るのを回避していた<sup>17)</sup>。

裁判所は、これら一連の行為から、S&T社は特許の侵害性を裁判で争う意図はなく、被告から和解を引き出すことだけを目的に、有効性の疑わしい特許に基づく訴訟提起を繰り返したとし、S&T社に被告の弁護士費用支払いを命じた<sup>18)</sup>。

### (4) Eon-Net社

オンライン上での情報処理に関する特許を保有するEon-Net社は、ローン申請ウェブサイトを運営するFlagstar社を特許侵害で訴えた。裁判所は、Eon-Net社の特許は紙媒体の文書をプロセスすることが要件となっていることから、オンライン上でローン申請プロセスが完結するFlagstar社のサービスが非侵害なのは明確であると判じた<sup>19)</sup>。

Eon-Net社は、同様の特許訴訟を約100件提起し、提訴後ただちに数万ドル程度での和解を申し入れることを繰り返していた。連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、Eon-Net社は、事業会社側に高い訴訟対応コストがかかることを利用し、特許侵害の客観的根拠を欠いた訴訟を乱発していたと判じた。CAFCは、Eon-Net社の訴訟提起は不正な目的のための悪意に基づくも

のであると断定し、制裁金（63万ドル）の支払いを命じた<sup>20)</sup>。

### (5) 小 括

上記PAEは、特許侵害の適正な対価を得ることではなく、紛争対応コストを回避するための費用をライセンス料名目で徴収することを目的に権利行使を繰り返している。このような権利行使態様は、要素③「不適切なライセンス料を目的として権利行使を行う、又は、権利行使を乱発する」に該当する。

これらのPAEはいずれも特許権を濫用し、イノベーションを阻害するものであることから、パテント・トロールとみなされるべきである。

## 3. パテント・トロールと特許制度の関係

### 3. 1 トロール現象が露呈させた米国特許制度の課題

米国では1980年以降、特許権を強化するいわゆるプロパテント方針がとられた。しかし、2000年代に入りパテント・トロールが台頭し、特許制度および訴訟制度の課題が浮き彫りとなったことを受け、米国政府および裁判所は2005年を境にそれまでの方針を転換し、特許権を弱める方角に舵を切った<sup>21)</sup>。

上述の通り、パテント・トロールは、紛争対応コストを下回る額を事業会社からライセンス料名目で徴収することをビジネスモデルとする。トロール・ビジネスは米国において活況を呈したが、その背景には、米国特許紛争に伴うコストおよびリスクが事業会社にとって非常に高く、トロールにとって限定的であったことがある。

これは、プロパテント方針により米国特許権が大幅に強化され、特許制度が権利者側に寄りすぎたことがパテント・トロール問題の原因で

あることを意味する。言い換えると、パテント・トロール問題は、米国特許制度の課題を露呈させた症状に過ぎず、原因ではない<sup>22)</sup>。

### 3. 2 トロール対策の負の側面

2005年以降、米国政府および裁判所はパテント・トロール対策の名のもとに数多くの対策を講じた。一連の対策により、事業会社側のコストおよびリスクが抑えられ、同時に権利者側の権利行使コスト・リスクが高められた。その結果、米国におけるトロール問題は大幅に改善に向かっている<sup>23)</sup>。

しかし、トロール問題が改善に向かっているという一面だけを切り取り、米国政府・裁判所による一連の対策が成功であったとみなすのは早計である。

特許権は財産権であり、特許権をPAEやトロールといった特定の者が保有している間に限って制限することはできない。これは、トロール活動を制限することは、特許権そのものを制限することを意味する。トロール対策の効用について論じる際には、対策の副作用として、米国特許権そのものも大幅に制限されたことに留意する必要がある<sup>24)</sup>。

## 4. トロール呼称の弊害

パテント・トロールをめぐる議論では、単に自らが実施していない特許権を行使するNPEや、購入した特許で収益を上げようとしているに過ぎないPAEを批判するものが見受けられる。

しかし、特許制度が想定する権利行使を行っているに過ぎないPAE等を批判することは、自らが実施しない特許権の行使や特許権の売買取引を批判することと同等である。そのような権利行使や取引形態が問題であるとの主張であれば、それについての制度議論をすべきであるが、イノベーションを阻害する悪者との語感を伴うパテント・トロールの呼称が、冷静かつ精緻な

制度議論を阻んでしまうリスクが懸念される。

#### 4. 1 トロールに関するUSPTO長官のコメント

歴代のUSPTO（米国特許商標庁）長官も、パテント・トロール呼称の弊害について指摘している。

2009年から13年までUSPTO長官を務めたデイビッド・カッポス氏は、パテント・トロール批判を煽り、性急に特許制度を変えようとする動きに警鐘を鳴らしている。カッポス元長官は、トロール呼称に引きずられるのではなく、問題とされる行為についての特許制度の課題を明らかにした上で、エビデンス・ベースの冷静な議論を行う必要性があるとしている<sup>25)</sup>。

カッポス氏からバトンを引き継いだミッシェル・リー元長官は、何をもってパテント・トロールとみなすかは人によって異なることから、トロール呼称の使用は有益ではないと述べている<sup>26)</sup>。リー元長官は、特許制度が目指すところは、イノベーションを奨励し、濫用的な特許訴訟を抑止することであり、特許権者が発明を実施しているか、ライセンスまたはその他のビジネスに従事しているかは関係ないとしている<sup>27)</sup>。

現長官であるアンドレイ・イアंक氏は、パテント・トロールの恐怖をあおることは、特許権のイメージを損なわせ、イノベーションを阻む要因となるとしている<sup>28)</sup>。トロール批判に引きずられ、特許制度が過度に修正されることで、技術革新に重要な役割を果たしてきた特許制度が取り返しのつかないほど毀損されてしまうリスクがあるとし、特許制度にバランスを取り戻す必要性があると述べている<sup>29)</sup>。

#### 4. 2 裁判所によるトロール呼称の使用禁止命令

米国の裁判所も、パテント・トロール呼称の弊害を指摘し、裁判手続における使用を禁止す

る命令を相次いで出している。

米国特許訴訟では、事実審理は陪審が行うのが一般的である<sup>30)</sup>。地域市民から無作為に選出される陪審は、事件の法的争点とは無関係の要因に影響を受ける場合が多く、また、個別の争点よりも、どちらの当事者が正しいかを判断する傾向があるとされる<sup>31)</sup>。このため、裁判官には、陪審の目に触れる証拠を制限する権限が与えられている。例えば、裁判官は、関連性のある証拠であっても、不当な偏見を想起する用語の使用を禁ずることができる<sup>32)</sup>。

トロール呼称の使用によって、陪審が、特許権者はイノベーションを阻害するものであるとの心証を持ち、侵害性や有効性判断において特許権者に不当に不利な判断を下すリスクが懸念される。このため多くの裁判官は、陪審の前でトロール呼称を用いることを禁じている<sup>33)</sup>。一方、NPE、PAEやライセンス会社等といった呼称は偏見を想起するものではないとして使用を認めている<sup>34)</sup>。

### 5. おわりに

パテント・トロールとは何かが明確とされぬまま、イノベーションの促進に貢献するNPEやPAEをも含むうる形でトロール呼称が人口に膾炙してしまったことは、特許制度そして知財業界にとって大きな課題である。

特許制度は、発明者に与える排他権の範囲や強さをどのようにすれば社会全体としてイノベーションが最大限促進されるのかについて、長い年月をかけて知見を集約し、設計された精緻な制度である。トロールにまつわる議論に際しては、トロールの活動を制限することは、特許権そのものの制限を意味するとの認識に立ち、過度に特許制度および特許権が毀損されないよう細心の注意が必要である。

本稿が、パテント・トロールについての正しい認識と、特許制度についての冷静かつ精緻な

議論を促すこととなれば幸いである。

## 注 記

- 1) 知的財産研究所「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」(2018年3月, 4~8頁)において, パテント・トロールとは何かについての意見・論考が整理されている。  
[https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2017\\_07\\_zentai.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2017_07_zentai.pdf)
- 2) Joff Wild, The Real Inventors of the Term “Patent Troll” Revealed, IAM (Aug. 22, 2008), <https://www.iam-media.com/real-inventors-term-patent-troll-revealed>
- 3) 同上。
- 4) 米国特許制度は, 合衆国憲法(第1章8条8項)の「発見に対し一定期間排他権を保障することによって科学および有用な技術の進歩を促進する」との規定を基とする。
- 5) Federal Trade Commission, Patent Assertion Entity Activity: An FTC Study (2016) (“Patent assertion entities (PAEs) are businesses that acquire patents from third parties and seek to generate revenue by asserting them against alleged infringers.”), [https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/patent-assertion-entity-activity-ftc-study/p131203\\_patent\\_assertion\\_entity\\_activity\\_an\\_ftc\\_study\\_0.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/patent-assertion-entity-activity-ftc-study/p131203_patent_assertion_entity_activity_an_ftc_study_0.pdf)
- 6) 35 U.S.C. § 261.
- 7) 35 U.S.C. § 154(a)(1); 35 U.S.C. § 281.
- 8) William Mann, Creditor Rights and Innovation: Evidence from Patent Collateral (2015) (Since 1980, 16% of all U.S. patents have been pledged as collateral before their expiration.), <http://ssrn.com/abstract=2356015>.
- 9) 前掲注1) v~vi頁
- 10) パテント・ミスユース (patent misuse) とは, 特許権により与えられた排他的権利を逸脱し, 反競争的な結果をもたらす行為を指す。See, e.g., Va. Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860 (Fed. Cir. 1997) (proof of patent misuse requires evidence that a patentee has both “impermissi-  
bly broadened the physical or temporal scope of the patent grant” and caused some “anticompetitive effect.”); but see 35 U.S.C. § 271 (d) (enforcing a patent or refusing to license cannot constitute patent misuse) .
- 11) <https://www.eff.org/ja/deeplinks/2014/02/infamous-wi-fi-patent-troll-settles-peanuts>
- 12) 同上。
- 13) <http://ja.scribd.com/doc/173132403/13-10-03-Innovatio-v-Mult-Def-WiFi-Patents-FRAND-Determination>
- 14) <https://www.eff.org/ja/deeplinks/2014/01/mpbj-exposed-the-real-dirt-notorious-scanner-troll>
- 15) 同上。
- 16) <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/11/ftc-settlement-bars-patent-assertion-entity-using-deceptive>
- 17) Shipping & Transit, LLC v. Hall Enterprises, Inc., No. 16-cv-06535-AG-AFM (C.D. Cal. 2017) (“Plaintiff admits that the average license fees have been between \$10,000 and \$25,000. ... Plaintiff’s business model involves filing hundreds of patent infringement lawsuits, mostly against small companies, and leveraging the high cost of litigation to extract settlements for amounts less than \$50,000.”), [https://www.eff.org/files/2017/07/07/shipping-transit\\_llc\\_v\\_hall\\_-\\_fee\\_order.pdf](https://www.eff.org/files/2017/07/07/shipping-transit_llc_v_hall_-_fee_order.pdf)
- 18) Shipping and Transit, LLC v. LensDiscounters.com, Case No. 16-80980 (S.D. Fla 2017) (“[I]t appears that Plaintiff brought this case merely to elicit a quick settlement from Defendant on questionable patents.”), [https://www.eff.org/files/2017/07/11/st\\_v\\_lensdiscounters.com\\_-\\_r\\_and\\_r\\_re\\_fees.pdf](https://www.eff.org/files/2017/07/11/st_v_lensdiscounters.com_-_r_and_r_re_fees.pdf)
- 19) <https://sunsteinlaw.com/are-patent-trolls-facing-a-new-era-of-litigation-penalties/>
- 20) Eon-Net LP v. Flagstar Bancorp, 653 F.3d 1314, 1328 (Fed. Cir. 2011) (“[T]he district court did not clearly err when it found that Eon-Net filed an objectively baseless infringement action against Flagstar and brought that action in bad faith, specifically to extract a nuisance value settlement by exploiting the high cost imposed

- on Flagstar to defend against Eon-Net's baseless claims.”).
- 21) 一色太郎「米国特許権保護の現状—特許権の制限とパテント・トロールへの影響—」(知財管理 vol.66 No.9 pp.1104~1118 (2016))。この論考では、2005年以降に起きた米国特許権をめぐる変化を7つに整理し、特許権が制限されていく過程を追うとともに、一連の変化が特許係争、トロールおよび特許権取引に与える影響について解説した。
  - 22) Mark A. Lemley & A. Douglas Melamed, Missing the Forest for the Trolls, 113 Columbia Law Review 2117, 2170 (2013) (“[W]e believe trolls are a symptom of the real problems, not their cause... The growth of patent trolls, coupled with the costs of practicing entity licensing and litigation, suggests systemic problems that are not limited to trolls. Trying to identify and target particular bad actors might be better than doing nothing at all, but in a larger sense it is missing the forest for the trolls.”).
  - 23) 前掲注21)
  - 24) 同上。
  - 25) David Kappos, Facts Show Patent Trolls Not Behind Rise in Suits, LAW360, Jan. 15, 2014 (“[T]o hear it from some alarmists, the building is on fire—and patent trolls are the arsonists. Panicked calls for immediate action have risen up repeatedly. The alarmists warn that patent litigation abuse has ‘reached a crisis level’ and that without reform—and fast—innovation will cease in Silicon Valley, access to cutting edge technologies will be eviscerated, and that the patent laws have ushered in an era of unfettered ‘legalized extortion.’ ... When it comes to retooling the greatest innovation engine the world has ever known, prudence is in order. There will always be alarmists whose prerogative is to fan the flames of controversy and incite a stampede. But the prudent path—the best path—toward striking the optimal innovation balance exalts fact over fanfare.”), [http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3451121\\_1.pdf](http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3451121_1.pdf)
  - 26) Michelle K. Lee: In Conversation with The Brookings Institution (January 25, 2015) (“[W]hat is the definition of a ‘troll?’ And I don’t find it helpful to—I mean, you get a different definition depending upon who you ask, so it means different things to different people. I think what we need to focus on is the behavior. We need to focus on solutions that curtail abusive patent litigation. And if you’re an innovator and you create and you invent something and you file for a patent on it, it should not matter what your business model is or when you decide to make a product, if you decide to make a product, whether you decide to license it, whether you decide that somebody else is better off manufacturing and you do the inventing, our system should be agnostic. We want a system that incentives innovation and then we want a system that curtails abusive patent litigation.”), <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/michelle-k-lee-conversation-brookings-institution>
  - 27) 同上。
  - 28) Remarks by Director Iancu at the Eastern District of Texas Bar Association Inaugural Texas Dinner (October 19, 2018) (“[S]caring potential innovators with ugly monster stories does precisely the opposite; it drives towards policies that inhibit innovation. ... [I]n our zeal to eliminate ‘trolls’ and ‘the bad patents’ they allegedly use to terrorize society, we have over-corrected and risk throwing out the baby with the bathwater. This must now end, and we must restore balance to our system.”), <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director-iancu-eastern-district-texas-bar-association-inaugural-texas>
  - 29) 同上。
  - 30) 米国特許訴訟における陪審審理権は、合衆国憲法により保障されている。合衆国憲法修正第7条は、コモンロー訴訟における陪審審理権を保障しており、特許訴訟は同修正成立時(1791年)に英国コモンロー裁判所で陪審審理対象であったことから、今日、陪審審理対象となっている。



- 31) 例えば、複数特許・製品が対象の訴訟で、全ての争点を同当事者に有利に判断する確率は、陪審が87%であるのに対し、裁判官は72%である。また、侵害及び有効性の両争点について同当事者に有利に判断する確率は、陪審が86%であるのに対し、裁判官は74%である。Kimberly Moore, *Judges, Juries and Patent Cases: An Empirical Peek Inside the Black Box*, Michigan Law Review, Vol. 99 (2000), <https://ssrn.com/abstract=222708>.
- 32) Federal Rule of Evidence 403.
- 33) See, e.g., *Paice LLC v. Hyundai Motor Co.*, No. MJG-12-499, 2015 WL 5158727, at \*1 (D. Md. Sept. 1, 2015) (“Preclude Hyundai from referring to Paice or Abell as a ‘troll,’ ‘NPE,’ ‘patent pirate,’ or similar pejorative.”); *Silver State Intellectual Techs., Inc. v. Garmin Int’l, Inc.*, No. 2:11-cv-01578-GMN-PAL, 2015 WL 2152658, at \*2 (D. Nev. May 7, 2015) (“While Garmin agrees to not use terms like ‘patent troll,’ ‘pirate,’ ‘bandit,’ ‘stick up,’ and ‘shakedown’ to describe Silver State, the Court finds that describing Silver State as ‘a company that doesn’t make anything,’ or ‘a company that doesn’t sell anything’ is a true and correct description of Silver State’s business model and is relevant to the issues of damages.”); *Digital Reg of Texas, LLC v. Adobe Sys., Inc.*, No. C 12-1971 CW, 2014 WL 4090550, at \*12 (N.D. Cal. Aug. 19, 2014) (“Adobe may not use pejorative terms, such as ‘patent troll,’ ‘pirate,’ ‘bounty hunter,’ ‘paper patent,’ ‘playing the lawsuit lottery,’

and ‘shell corporation,’ which have negative connotations. Adobe may, however, describe the nature of Digital Reg’s business with neutral, strictly factual terms, such as ‘patent assertion entity,’ a ‘company that does not make anything,’ a ‘company that does not sell anything,’ or ‘licensing entity.’”); *HTC Corp. v. Tech. Props. Ltd.*, No. 5:08-cv-00882-PSG, 2013 WL 4782598, at \*4 (N.D. Cal. Sept. 6, 2013) (“HTC is precluded from using derogatory characterizations of patent owners including the use of the term patent troll without prior court approval. HTC may refer more generally to a ‘non-practicing entity,’ a ‘patent assertion entity,’ or neutral language to that effect.”); *DNT, LLC v. Sprint Spectrum, LP*, No. 3:09CV21, 2010 WL 582164, at \*4 (E.D. Va. Feb. 10, 2010) (“As to the term ‘patent troll,’ this part of Plaintiff’s Motion is granted because the prejudicial impact outweighs any probative value.”).

- 34) *GPNE Corp. v. Apple Inc.*, No. 12-CV-02885 (N.D. Cal. June 24, 2014) (Pretrial Order re: Motions in Limine - denying use of “patent troll,” “pirate,” “bandit,” or “bounty hunter” at trial but allowing use of “non-practicing entity,” “licensing entity,” “patent assertion entity,” “a company that doesn’t make anything,” or “a company that doesn’t sell anything”).  
(URL参照日は全て2019年2月6日)

(原稿受領日 2019年2月7日)