

「反トロール法が適用された事案」

藤野 仁三

はじめに

訴訟社会の米国ではパテント・トロール的な特許権行使は古くから見られるが、21 世紀に入るとそれが社会問題として認識されるようになる。特許法による規制が議論されたがそのための法改正は未だに実現していない。

しかし、パテント・トロールの規制を求める声は強く、連邦政府に代わり、多くの州でパテント・トロールを規制する州法が制定された。最初に制定したのがバーモント州で 2013 年のことである。その後も多くの州が続き、現在では 30 を超える州が何からのトロール規制のための州法（反トロール法）を制定している。

反トロール法の内容は州により異なる。企業や州政府に「悪意のある」特許権行使を裁判所に訴える権利を認めるだけのものや、民事罰や損害賠償まで認めるものまで多様である。当然ながら、パテント・トロール側も黙っていない。憲法違反や連邦特許法との抵触を理由に州法の無効を争っている。その殆どは各州の裁判所で争われることが多い。純粋な特許法の問題ではないので必ずしも控訴裁（CAFC）に控訴される訳ではない。

最近、反トロール法をめぐる問題について CAFC が判断を下した事案があるので本欄で紹介しておく。この事件は、原告が特許侵害で被告を訴え、被告がアイダホ州の反トロール法違反で反訴したもの。敗訴した原告が CAFC に控訴したが、CAFC は管轄の不在を理由にして控訴を退けた。ただし、本題である反トロール法が特許法に抵触するかどうかについては触れていない。¹

1. アイダホ州の「反トロール法」

アイダホ州は 2014 年、悪意のある特許侵害請求から地元企業を守るために「反トロール法」を制定した。この法律は、警告状や訴状またはその他の通信手段を通して「悪意の」権利主張（bad-faith assertion）を行うことを違法とし、その主張を受けた者に諸経費・費用の弁済及び懲罰的な損害賠償を求める権利を認めてその救済を図っている。

同法は、悪意のある権利主張かどうかを判断するための事項として、警告状において「被疑製品との比較を行っているか」「特許番号・特許権者の住所/氏名・侵害発生地を特定しているか」「不当な特許料や回答期限を求めているか」、また訴状などにおいて「特許料が不合理な額となっていないか」「侵害主張が主観的で悪意があるか」一を挙げる。また、侵害の主張者（子会社を含む）がこれまでに「悪意の」権利主張をしたことがあるかどうかとも考慮される。

¹ Micron Technology, Inc. v. Longhorn IP LLC, No. 2023-2007 (Fed. Cir. Dec. 18, 2025)

また、悪意と見做されない事由も明示されている。例えば、「被疑者の特許侵害を立証し、適正な救済を交渉している」「善意の努力（good faith effort）を行っている」「特許実施のための大きな投資を行っているか特許製品を生産・販売している」「特許権行使の努力が善意であることが立証されている」「裁判で勝訴している」一場合、権利主張は悪意と見做されることはない。

本件で問題となる反トロール法の「保証金規定」（bond provision）は、以下のように規定して裁判所に保証金の保全命令を出す権利を認めている。

「裁判所は、その主張が本法に違反する悪意のあるものであることが合理的な蓋然性で立証されたと判断する場合、特許侵害の請求者に対し、その主張を受けた者の訴訟に要する費用と本条に基づき回収可能な額を、最終的な決定の後に支払いができるように保全する命令を出すことができる。」

2. 事件の概要

原告の Longhorn は、テキサス州ダラスに本社をもつ半導体特許を専門とする NPE で、子会社や関連会社から特許譲渡を受けて権利行使するネットワークを確立している。Longhorn の子会社の Katana Silicon Tech.は、すでに失効した半導体関連の特許 3 件の侵害を主張して被告の Micron を訴えた。Micron は先ず Katana に対する反訴を提起し、同時に親会社の Longhorn をアイダホ州の反トロール法に違反するとして訴えた。裁判所は両事件を併合審理した。

併合される前の事件の概要は次のとおりである。Katana は 2022 年 3 月 4 日、特許 3 件（Re38,806; 6,352,879 及び 6,731,013）が侵害されたとしてアイダホ州に本社を置く大手半導体メーカー Micron Tech を特許侵害でテキサス州西部地区地裁に提訴した。被告の Micron は、以前に Longhorn の別の子会社から訴えられたことがあったため、Katana の訴訟が Longhorn の指示による悪意ある権利主張であるとして、アイダホ州の「反トロール法」違反で反訴した。Katana はこの反訴の棄却を裁判所に求めたが、事件はアイダホ州の連邦地裁に移送された。州法が絡む問題なのでアイダホ州政府が当事者としてこの訴訟に参加した。

被告の Micron は、Katana に対する反トロール法の反訴と同時に、Longhorn を相手取り「反トロール法」に基づく保証金（1500 万ドル）の支払命令を求める裁判をアイダホ州裁判所に起こした。州裁判所は、Longhorn から出された事件移送の求めを認め、事件をアイダホ州の連邦地裁に移送した。

Longhorn と Katana（‘Longhorn’と総称）は移送先のアイダホ州の連邦地裁で、この事件では連邦法（特許法）が優先適用されるべき問題であり、州法である「反トロール法」は適用できないと主張し、保証金の保全命令の阻却を求めた。アイダホ州政府はこの事件にも当事者として参加した。

併合審理の結果、アイダホ州の連邦地裁は Longhorn に対し、反トロール州法に基づく保証金（800 万ドル）の保全を命じた。Longhorn はこの命令を不服として CAFC に控訴した。

3. 連邦控訴裁判決

控訴審で Longhorn は以下のように主張した。つまり、地裁の保全命令は「一種の差止め命令」であり、それは強圧的・懲罰的な性格をもとで、控訴裁は民訴法の下で保全命令についての中間審査権（interlocutory review）をもつ。たとえ文言上は差止めでもなくとも、Longhorn の受ける回復不能な被害や事業に対する悪影響を考慮するならば、控訴裁は地裁の保全命令を見直すべきである、と。

控訴裁は Longhorn の主張を退け、その理由を次のように述べた。「保存命令」と「差止め」は異なる。差止めは、深刻かつ回復可能な結果をもたらす、効果的な対応が即座に必要な事態の時に発生する。それに対して、保全命令はその何れにも該当しない。のような場合、控訴裁は審理を行うことはない。

判例上、控訴が認められるのは、地裁の「終局判決(final decision)」についてだけである（Robert Bosch v. Pylon Mfg. Corp., CAFC, 2013）。終局判決とは、本件の場合には「悪意の権利主張の有無」についての争いを終結させる判決であり、その執行以外に裁判所が行う作業が無い状態をいう（Catlin v. United States, 連邦最高裁, 1945）。

本件は保証金の保全命令を求めるモーションについての地裁の判決に対するものであり、「悪意の権利主張」の問題についてはまだ判断が示されていない。保証金の保全問題はあくまでも本案の前提にすぎない。

その甚大な影響を考慮すれば、保全命令は実質的に差止めとしての意味をもつので Longhorn は CAFC には管轄があると主張する。しかしその主張は当を得ない。Longhorn は「甚大な影響」を証拠で立証していないからだ。

4. コメント

昨年末にパテント・トロールが当事者となった別件がある。「EscapeX IP, LLC v. Google LLC 事件」での CAFC 判決である。この事件は、NPE による訴訟提起が不十分な侵害調査のデータに基づいて行われたとして、被告が特許法 285 条に基づく「例外的事件」の認定と訴訟費用・弁護士費用の弁済を求めたもので、地裁は被告の請求を認めた。原告の NPE は「地裁の判決は NPE に対する懲罰的な意味をもつもの」と主張したが、CAFC はその証拠はないと一蹴している。

このように、パテント・トロールが当事者となった裁判は依然として米国各地で起こされており、その推移を見守りたい。