

特許所有権及び訴訟資金情報の開示～ デラウェア州で実際に何が起きているのか？

筆者：ピーター・シェクター (Peter C. Schechter)

[免責事項：本記事に示された意見は筆者個人のものであり、当事務所等の見解を代表するものではありません。本記事は回答するよりも質問を提起する内容になっています。]

2022年4月から米国特許訴訟に関する法律関連ニュースを閲覧されているならば、米国デラウェア州の地方裁判所で Colm Connolly 氏が裁判長を務める法廷において特許所有権及び訴訟資金情報開示に関する係争中の訴訟事件についてはよくご存じでしょう。デラウェア地区は長年の間、特許訴訟新受事件の裁判地の一位や上位を占めています。それらの訴訟事件の中で特許不実施主体（NPE）によって提起されたものが特に目立ちます。

昨年の4月以前、異なる侵害被疑者に対し異なる特許を侵害したとして提起された関連のない訴訟において異なる NPE により提出された様々な令状から、近年全米各地に数百件（実際には恐らく数千件）の特許侵害訴訟を提起している、潜在的に膨大な数の一見無関係な NPE らの間に繋がりや関係があるということが明らかにされました。それらの訴訟事件の多くはデラウェア地区に提起されているのです。地方裁判所の Connolly 裁判長もこのパターンに気づき、（全ての特許侵害訴訟の原告に適用される「継続」命令と彼自身の法廷に係属中の特定の訴訟事件の NPE らを対象とする特定の命令を含んだ）一連の珍しい命令を下しました。とりわけ、これらの命令は、当事者に、無償還の代わりに「訴訟の結果次第の金銭的利益」又は「個人ローン、銀行ローン又は保険の性質を帯びていない非金銭的結果」に基づいた訴訟資金を提供する全ての非当事者である個人又は法人を開示するよう求めています。別の命令では、「直接又は間接的利害関係者である全

ての個人及び企業の名称が特定されるまで所有権の変遷に波及する」全ての権利者及び当事者の開示が求められています。

要求された開示から浮かび上がったのは、原告の、異なる法律事務所に所属する弁護士らが、特定のネットワークやコミュニケーションウェブサイトと、少なくとも1つの調整役となる（意味深いことに）法律事務所ではない法人とによって繋がっていることです。加えて、NPEらは、係争中の特許以外に資産を有しないという相互に関連するシェルカンパニーのチェーンカンパニーの一部です。更に深いところで、NPEらは、共通の所有者、ディレクタ、従業員や代理人等が少なくとも一人いることが明らかにされました。Connolly 裁判長は、所有権と資金構造の層を剥がしてそれらの本質を露呈させようと決心したようです。

この論争に関わった NPE らは、デラウェア地方裁判所の命令による種々の開示要求に抵抗するために、米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に職務執行令状を求める請願等して悪戦苦闘しました。NPE らは、Connolly 裁判長は地方裁判所の権限を越えたと反論し、出された命令は弁護士・依頼者間の秘匿特権を侵害した上、それらは本質的に地方裁判所が関与すべきことではないと主張しました。Connolly 裁判長は、CAFC に提出した実に珍しい書面において、開示命令を出した理由について以下のように述べました。

- （1）弁護士は職業倫理（Rules of Professional Conduct）に従ったか。
- （2）弁護士と Nimitz は地方裁判所の命令に従ったか。
- （3）実際の原告以外に、地方裁判所と被告から隠れた本当の利害関係者がいるか。
- （4）それらの本当の利害関係者は、係争中の特許を（資産を有しない）シェルカンパニーに不正に渡し、そして、メリットのないかつ／或いは取るに足りない特許訴訟において特許の権利主張で直面し得る潜在的な法的

責任から逃れるように米国特許商標庁に架空の譲渡書を提出することによって法廷で詐欺行為をしたか。

CAFC は、Connolly 裁判長による訴訟審理を中止させるように介入することを繰り返して拒否してきました。特許侵害訴訟は、明らかに勝訴する事件であったのに、地方裁判所の開示要求に従うことを回避するためにいくつかの NPE によって、確定力を以て棄却されていました。少なくとも 1 の NPE は、既存の秘密保持契約の関係により、命令に従うことができないと主張しました。より正確な陳述でいうと、命令に従うことが実に不可能ということではなく、NPE 自身が締結したその契約の結果として NPE は命令に従わないようです。私的商業契約を自ら締結してそしてそれを理由に裁判所命令に従わないという NPE には、おそらく Connolly 裁判長は、少しも共感を抱いていません。

この珍しい論争に対し、多くの企業と関心を持つ弁護士会がコメントを寄せました。NPE が提起した圧倒的な訴訟件数を一種の業界に課する個人税と比べ、米国特許侵害訴訟の現状を全面的に批判しつつ、開示要求を支持する声がありました。特許侵害訴訟が他の種類の商事訴訟よりも利益が大きい理由がはっきりと述べられていませんが、大衆には誰が米国司法制度を利用して利益を得ているのを知る権利があると主張する意見もありました。

その一方で、完全な透明性は不特定な形で一部の発明者、ベンチャー企業及び大学に想定外の危害を与え得ると主張する人もいました。この批判はよくても説得力がなさそうに見えます。

デラウェア地方裁判所による開示要求の権限、賢明さ、そしてその効果に対し、様々な議論がなされましたが、その知財法務プレスにおける意見及び討論から、ある質問が明らかに見当たりませんでした：そもそも、NPE ら（あるいは、彼らの支配人、所有者、資金提供者等）は何を恐れているのか。

法定要求は全く別として、NPEにとって、大衆に本当の特許権者を知られた場合と知られない場合の違いは何でしょうか。どうして特許所有権と訴訟資金提供情報を極秘扱いにする必要があるのでしょうか。NPEらは、そのような機密を守る権利があると猛反論してきましたが、（筆者の分かる範囲では、）それが必要な理由については説明しないでしょう。知らされていない特許所有者は誰か。その知らされていない所有者は一人だけという可能性があるか、それとも、現代の特許訴訟状況の背後に知らされていない所有者は数人もいるか。「操り人形師」でも存在しているのか。一人又は複数の個人がなぜ特定されるのを怖がるのか。知らされていない所有者は米国の国民であるか、それとも外国人なのか、そして、そもそもそのことは重要なのか。他にも、いくつかの尤もらしい合理的な質問をされてもよいところ、現在の進行状況においてはどの質問もされていませんし、答えられてもいません。

コメンテーターによれば、資産を有しないNPEは、一般規則では訴訟の敗訴側が勝訴側の代理人費用を負担するという欧州特許訴訟において本当の問題になっているようです。欧州特許訴訟は、桁が違うほど米国特許訴訟よりも安価ですが、無資産はやはり無資産であり、勝訴する被告に彼ら自身の弁護士報酬、裁判費用及び支出を残すことになります。米国において、多くの中立的なオブザーバーもが同意するような客観的に根拠のない特許侵害主張においても、弁護士費用が敗訴側から勝訴側に移ることは極めて稀なので、勝訴する被告が支払う報酬、費用及び支出を取り戻すことを期待できないという問題は少なくとも幾分、現実の懸念のほどではなさそうです。

というわけで、まだ回答されていない根本的な質問が残っています：**実際に何が起きているのでしょうか。**