

## <開催報告>

### AIPPI・JAPAN セミナー

#### 「2013年米国特許訴訟の現状について」

開催日時：平成25年11月19日（火）13：00～17：00

会場：東海大学校友会館 富士の間

講演者：Baker & Hostetler 法律事務所

Robert Horowitz 弁護士、David Mancino 弁護士、Kevin Kirsch 弁護士

Paul Poirot 弁護士

内容：

#### (1) 概観（管轄裁判所、審理までの期間、有利な訴訟提起地（例：ベストな裁判所の選択）を含めて解説）

米国における特許訴訟で裁判所を選択するための3つの判断項目（以下）について説明した。

①事実審理までの時間（短時間ほど原告に有利）、②勝訴率（原告、被告夫々の勝訴率）、③損害賠償金の平均裁定額。

#### (2) 法廷訴訟の回避について：1年後の Inter Partes Reviews (IPR) の活用・その利点と欠点 施行から1年が経過した IPR の状況と知見について説明した。

- ・2013年9月までの請求数=522件、その内 IPR を開始した（本審査に移行した）件数=247件（47.4%）。
- ・判断の下された請求数=201件、その内20件（10%）は判断以前の和解、和解を含めた請求人の成功率は約91%と、成功率は高い。
- ・手続費用負担による請求抑止効果は低い。訴訟に要するコストよりもはるかに低コストだからである。
- ・ディスカバリー（情報開示）は限定されている。あくまでも必要に応じて行われ、訴訟の場合のような広範囲なものではない。

#### (3) 電子証拠開示 (e-Discovery) に関する現状について

- ・e-Discovery の対象となる Electronically Stored Information (ESI・電子保存情報)の事前の管理方法
  - ①文書保管規定の構築
  - ②繰り返し使用可能で、その方法の正当性が説明可能な ESI の特定・収集方法の作成
  - ③電子情報開示の担当業者を選定し、ESI の管理運営を依頼する。訴訟代理人には当該担当業者を使わせる。
- ・訴訟提起後の e-Discovery の義務の対処方法
  - ①証拠保全
  - ②証拠の収集と開示方法について当事者間で協議し、計画を立案する。
  - ③e-Discovery の計画を裁判所に報告
  - ④ESI を収集、レビューし、開示する
  - ⑤開示することが非合理的に困難、またはコストがかかる ESI の特定

#### (4) Uniloc 特許侵害訴訟判決以降の米国特許・損害賠償額の現状について

米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の Uniloc USA 対 Microsoft 事件における損害賠償額の算定方法「25%ルール」の否定以降の損害賠償額算定方法の動向について説明した。

- ・逸失利益又は少なくとも合理的なロイヤルティ。合理的なロイヤルティの算定に際しては、完成品の市場価格、仮想のライセンス、訴訟から派生するライセンス及び和解交渉の文書等を参考としても良い。

#### (5) 米国立法提案の現状（パテント・トロール等の問題に対応する立法提案）

PAE（Patent Assertion Entity：特許主張主体・パテント・トロールと類似）の訴訟に対する立法、行政（連邦取引委員会（FTC）による調査）及び司法（最高裁判例）による対応の現状について説明した。

・立法案：

- ①特許訴訟悪用抑止法案（Innovation Act）
- ②特許訴訟の統一性に関する法案（Patent Litigation Integrity Act）

米国の特許訴訟の現状の問題点とその対応に関する動向の全体像を簡潔に解説しており、参加者にとって理解し易い内容であった。



Robert Horowitz 弁護士



David Mancino 弁護士



Kevin Kirsch 弁護士



Paul Poirot 弁護士