

「米国編」 進化するパテント・トロール

— 体験的陪審裁判必勝法 —

「実践パテント・トロール対応戦略」

講師：株式会社小糸製作所（元）知的財産部長

講演内容

米国においてパテント・トロール相手に厳しい陪審裁判の実戦を勝ち抜いたからこそ獲得できた「戦いを勝ち抜くために必要なこと」、及び実戦的な「心構え、知恵」をセミナー参加者の皆様に伝承したい、それが講師の狙いとするところです。

アジェンダ

1. 企業「知財リーダー」として体験したパテント・トロール係争事件

- ▽ 80年代後半～：リファック社
- ▽ 90年代前半～：プリムテック社
- ▽ 90年代前半～：レメルソン財団
- ▽ 90年代後半～2005年：ターン・キー・テック社(TKT社)

2. TKT社「パテント・トロール」の基本戦略

- ▽ TKT社の概要
- ▽ 基本戦略(手口)：ターゲット企業の調査、被疑製品分析、執拗な侵害警告、和解交渉、訴訟、和解金獲得
- ▽ 仕掛けた侵害警告事件の全容：日本・米国・韓国・欧州など多岐にわたる被告企業、製法米国特許を活用

3. 実戦「KMC社(日系企業) Vs TKT社」ケース

- ▽ KMC社の概要
- ▽ 対象米国特許と被疑製品「自動車用灯具(プラスチックレンズの製造方法)」
- ▽ 前哨戦「執拗な侵害警告、和解提案及び交渉、自動車メーカーなど各社を提訴」
 - ・ KMC社：現地代理人を早期採用し、TKT社へ応答(訴訟を意識した応答)
 - ・ TKT社：執拗な侵害警告、被疑製品を追加／拡大、和解を強要、CA南部連邦地裁へ提訴
- ▽ KMC社の反撃
 - ・ 各自動車メーカー訴訟に「被告」として参加 ⇒ ステイ・モーション提出／各自動車メーカー訴訟の停止
 - ・ DJアクション「特許無効、非侵害の確認」 ⇒ 全被疑製品の非侵害、特許無効を主張
- ▽ DJ訴訟の経緯及びその結果
 - ・ DJ訴訟、証拠開示、チュートリアル、クレーム解釈(マークマンヒアリング)、略式判決(サマリージャッジメントモーション)、他
 - ・ 陪審審理、公判(トライアル)、及びその結果：陪審評決「KMC社勝利」、判事「特許無効、非侵害」判決
 - ・ その後：①TKT社がCAFCへ控訴 ②CAFCで「非侵害」は確定、特許有効性は連邦地裁へ差し戻し ③連邦地裁で再度「特許無効」判決 ④CAFCにて「特許無効」判決

4. パテント・トロール必勝戦略

- ▽ 知財リーダー方針の確立：トップ層へ如何にアピールするか(戦う意義などの論理武装、報告方法など)
- ▽ 戦う体制の構築：社内関係部署との連携、情報管理、ディスカバリー対応、証人選択、必要人材の補填など
- ▽ 現地訴訟チーム力の把握：担当弁護士(分担の適否)、各証人(面談)の確認、訴訟地裁判所への対応力
- ▽ 費用管理：代理人費用の月別実績明細書作成・分析(工数・業務出力の妥当性)、改善要求など
- ▽ 相手戦力の把握：過去の訴訟実績、意思決定権者、訴訟チーム構成など関係情報の収集と分析

米国スペシャルセミナー(受講生用)

実践「パテント・トロール対応戦略」

「KOITO Vs TKT (Sorensen)」

“CA南部連邦地裁” / “CAFC”

株式会社小糸製作所
(元)知的財産部長 長谷川修司

◇ はじめに

米国において、パテント・トロールとの特許侵害係争は、有効な反撃手段を持ってない日本企業にとって「厄介な問題」である。日本企業(日本人)は、「訴訟」で脅かせば最後には必ず屈して和解すると思われ、また実際その通りになるのが現実である。

そんな風潮に逆らい「パテント・トロール相手」に真向勝負して、カリフォルニア連邦地裁「陪審裁判」、及び「CAFC」で勝訴した体験から、私が学んだことを皆様にお伝えしたい。

その内容は、「企業実務家(責任者)の視点」からの「パテント・トロール対応戦略」であり、厳しい実体験の積み重ねを踏まえ、そこから導かれた「独断と偏見」であることを予めお断りする。

I. 企業知財リーダーとして体験したパテント・トロール係争

1. 「リファック社(‘80年代後半)」

- パテント・トロールのハイオニア: スーパー特許弁護士
- ・ 米国特許(1件): 「液晶表示」侵害を主張
- ・ 対象製品: 「表示装置」

2. 「プリムテック社(‘90年代前半)」

- 個人発明家 ソレンセン氏が社長(ローカル弁護士1名)
- ・ 米国特許(2件): 「射出成形方法」侵害を主張
- ・ 対象製品: 自動車灯具レンズ「マルチカラーレンズ」

I. (体験したパテント・トロール係争)

3. 「レメルソン財団(‘90年代後半)」

- ・ 個人発明家「レメルソン氏」&「ホージャー特許弁護士」
現在の「パテント・トロール基本戦略」を確立
それを多数の企業に実践展開し、破格の成功を得る
 - ・ 米国特許(500件超保有): 「マシンビジョン・バーコード」侵害主張
日系自動車メーカーは「提訴」されたが、「和解」にて決着
 - ・ 「ホージャー特許弁護士」: 鷹の目をした戦略家
- ☆ 発想を転換し戦うべき相手 “非常識的(意外性)対応”

I. (体験したパテント・トロール係争)

4. 「TKT社(‘90年代後半～)」

- 本セミナー対象「268PAT」訴訟
ブラウン社長(技術)、弁護士で構成する「パテント・トロール」
- ・ 米国特許(1件): 「射出成形方法」の侵害を主張
- ・ 対象製品: 自動車灯具レンズ「クロス積層成形」

5. 「SRDトラスト社(‘02年～)」

- 個人発明家 ソレンセン氏が支配する「パテント・トロール」
- ・ 米国特許(1件): 「射出成形方法」の侵害を主張
- ・ 対象製品: 自動車灯具レンズ「金型構造」

II. 「パテント・トロール」実戦編

1. パテント・トロール「TKT社」の基本戦略

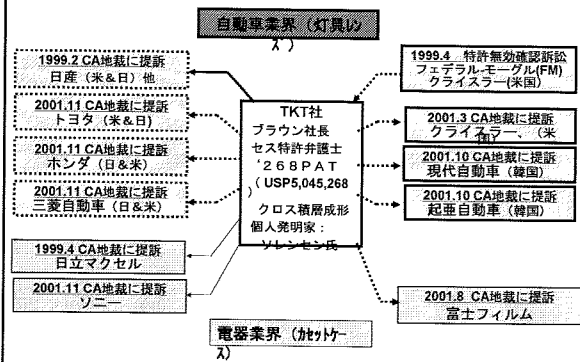
(1) TKT社(Turn Key Tech)の概要

- ・ ブラウン社長(技術屋)、社内弁護士数名(セス弁護士、ケーラー弁護士など)から構成
- ・ 米国特許: 100件超保有、外国(日・欧)特許を多数保有
- ・ 訴訟を武器にパテント・トロール活動
⇒ 狙った企業に圧力を集中し、「和解」の実績を確保
その実績を背景に、他企業を「和解」へと巧みに誘導
- ・ 所在地: カリフォルニア州(CA)、サンディエゴ市

II. 1. (2) TKT社の戦略「巧妙な手口 / そのフロー」

- ① ターゲット業界/企業を調査
- ② 被疑製品 Vs 対象特許を比較検討
- ③ 侵害警告を執拗に繰り返す
- ④ 和解提案、及び戦略的交渉を仕掛ける
- ⑤ 訴訟を意図的順番で提起

II. 1. (3) TKT社の戦略「ターゲット企業 / 提訴タイミング」



II. 1. (4) TKT社の戦略「新発明創出術 / 特許活用術」

▽ 個人発明家「ソレンセン流」特許明細書の真髄

- ・ Cross laminate section(クロス積層部分)
- ・ Predetermined flow direction(所定フロー方向)
- ・ Flow record(フローレコード)
- ・ Flow channel(流路)

▽ 対象特許の侵害は、“Short shot sample”を分析すれば可能
TKT社主張の裏に“秘められた罠”

II. 1. (5) TKT社の戦略「対象特許(‘268PAT)」概要 ①」

USP 5,045,268(以下、‘268)

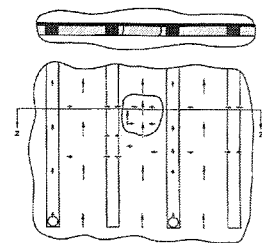
出願人:ジェンス O. ソレンセン

出願日: 1989年12月11日

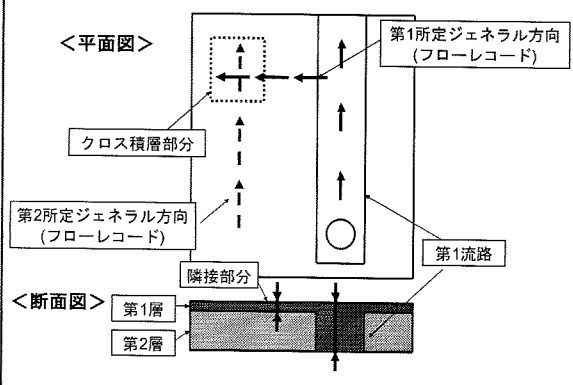
登録日: 1991年9月3日

タイトル: Cross-Lamination Injection
Molding

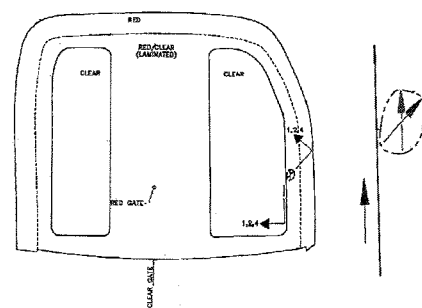
- ・ プラスチック積層製品における
各層のフロー方向を交差させ
⇒ 「曲げ、衝撃強度」を向上
- ・ 独立クレーム: 2 (全38クレーム)
- * '95/5 「CoC:補正証明書」



II. 1. (5) TKT社の戦略「対象特許の概要 ②」



II. 1. (6) TKT社の戦略「特許侵害の主張ポイント」



II. 1. (7) ターゲット企業「KMC社」概要

商号：株式会社 小糸製作所(Koito Manufacturing company)

創業：大正4年4月1日(設立:昭和11年4月1日)

— 以下「2000年」当時の状況 —

資本金：約140億円 従業員：約4,500名

売上高：約1,550億円(連結:約3,000億円)

取引先：トヨタ、日産、ホンダ、三菱自動車、他(日)

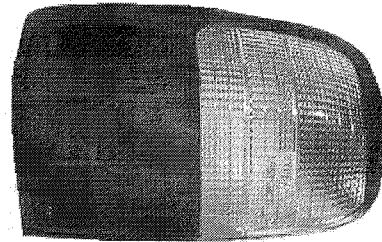
フォード(米)、現代、起亜(韓)、他(外国メーカー)

主製品：自動車用灯具(前照灯・標識灯)、航空機器、他

関連会社 NAL(ノースアメリカン・ライティング社)[米]、

IHI(仁熹ライティング社)[韓国]、他

◇ 「被疑製品(灯具レンズ)」の一例

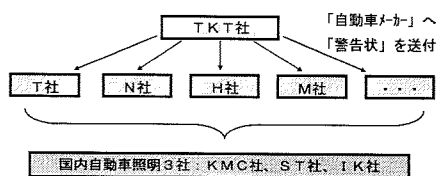


II. 2. 前哨戦

(1) TKT社 / 執拗な侵害警告

‘98年春～ TKT社が国内外自動車メーカー各社に侵害警告

また、その「被疑車種」を段階的に追加

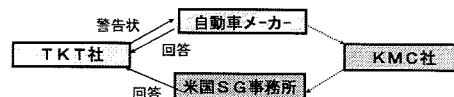


II. 2. (2) KMC社 / 現地代理人の早期活用

・ KMC社は、米国代理人を使用

・ TKT社は、その後も、「各自動車メーカー」へ執拗に侵害警告

・ KMC社は、全被疑製品(含む追加分)の「非侵害鑑定書」を取得



II. 2. (3) TKT社 / N社を提訴

‘98年春～ ‘99年1月 TKT社が自動車メーカー各社に「侵害警告」

TKT社「和解提案&和解交渉」

‘99年2月 TKT社は、「N社(自動車/日&米)、IK社(部品/日)、及び

NAL社(部品/米)」を「米国CA南部連邦地裁」に提訴

▽ NAL社(米)：

・ 当初は「独国、及び日本の部品メーカー2社」の3社合併

・ 最終的には、KMC社の「100%出資」会社となる

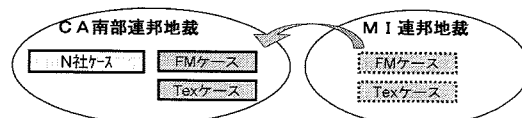
II. 2. (4) TKT社 / 「早期和解」獲得

‘00年春 「IK社(部品/日)」が和解、「N社訴訟」から離脱

⇒ その結果「NAL社(部品/米)」がTKT社と直接対決

‘00年6月 CA南部連邦地裁は「権利範囲解釈」に限定した「証拠開示(Discovery)」オーダーを発行

‘00年6月 CA南部連邦地裁は、MI連邦地裁ケースを全てCA南部連邦地裁に移管するオーダーを発行



II. 2. (5) TKT社 / 「提訴」攻勢

▽ 「N社訴訟」の動き

‘01年2月 L判事 / 「チュートリアル(技術説明)」実施
「マークマンヒアリング(権利範囲解釈審理)」を実施
‘01年9月 L判事 / 「クレーム解釈(1回目)」決定

▽ TKT社が、自動車メーカー各社に対し「提訴」攻勢

‘01年10月 TKT社が「HY, KA社(自動車メーカー/韓)」を提訴
‘01年11月 TKT社が「T社, H社, M社(自動車メーカー/日)」を提訴

II. 3. KMC社の反撃

(1) KMC社 / 「自動車訴訟参加」 & 「DJ訴訟」を提起

‘01年12月 自動車メーカー訴訟に対して
KMC社は、「被告」として参加を要求
⇒ CA連邦地裁 / 「認可」

‘02年2月 KMC社 / 特許無効、非侵害の確認訴訟「DJ訴訟
(Declaratory Judgment Action)」を提起
⇒ KMC社「全被疑製品の非侵害」を確認要

II. 3. (2) 「自動車メーカー訴訟」停止 /

「DJ訴訟」の優先審理を獲得

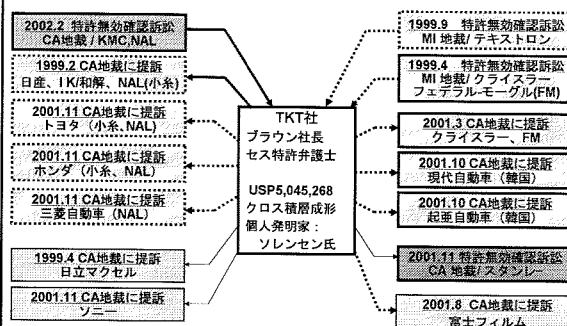
‘02年5月 KMC社は、「自動車メーカー」各社訴訟に対し、
「ステイモーション: 訴訟停止」を請求
⇒ CA連邦地裁 / 「認可」

‘02年6月 TKT社は、前記「DJ訴訟」に対抗し、
「ステイモーション: 訴訟停止」を請求
⇒ CA連邦地裁 / 「却下」

☆ この結果、KMC社「DJ訴訟」の優先審理が決定

‘02年10月 H判事 / チュートリアル「技術説明」を実施

II. 3. (3) 「‘268PAT」訴訟 MAP



II. 3. (4) CA連邦地裁「自動車関係訴訟」状況(‘02年夏)

	N社 / NAL	T社	H社	M社	ST社 (DJ訴訟)	KMC社 (DJ訴訟)
訴訟開始	1999.2	2001.11	2001.11	2001.11	2001.11	2002.2
参加被告	KMC ST社	KMC/NL ST社	KMC/NL ST社	NAL ST社	—	—
Judge	Moskowitz →Lorenz →Brewster	Mil氏 ↓ Brewster	Lorenz ↓ Brewster	Lorenz ↓ Brewster	Lorenz ↓ Brewster	Huff (Chief)
Magistrate	Stormes	Stiven	Stiven	Stormes	Stormes	Stiven
状態	ステイ	ステイ	ステイ	ステイ	ステイ	審理継続

II. 3. (5) 「DJ訴訟」 / 証拠開示手続「Discovery」開始

‘02年4月 証拠開示「Discovery」開始
TKT社 / 質問状(第一回)、文書提出などを要求

‘02年5月 KMC社 / 質問状、文書提出など回答

・米国訴訟における特徴的な手続であり、約6月～2年ほど必要、この実務作業負担は大、費用も高額

・「証拠開示(Discovery)」対応業務については、「知財部門」の社内展開パワーが問われる

‘02年6月 SRDトラスト社(ソレンセンGr)が別件特許「‘184PAT」
⇒ 自動車メーカー各社に「侵害警告」開始

解 析：

② 証言録取：KMC社関係者、米国にて「証言録取」実施

※1:「分割請求」が却下され、「損害賠償/故意侵害」を含む全資料提出/前記録取本案終

‘03年2月 H判事が「S J M」ヒアリングを実施

- ・ TKT社、S弁護士が口頭にて侵害主張

	KMC社の主張	TKT社の主張
Flow Record フローレコード	灯具レンズは、収縮率が 全方向同じであるため、 フローレコードがない、他	収縮率調整は周知、均一収縮 はフローレコードの欠落理由でな い それは複屈折により観察可能
Predetermine 所定ジェネラル 方向	KMC社証人の証言から フロー方向を、予め決めて いないことは明白	KMC特許の存在、またプラス チックは金型内を繰返し、同じ方 向に流れるので予め決定
TKの強度試験	TKの強度試験等は規格外 のジャンク試験である	限られた時間の中で行われた 最良の試験方法である

II. 4. (4) 「非侵害」SJM / H判事の決定

- ・'03年3月5日 「非侵害」SJM ⇒ 「却下」
- ・TKT社は、複屈折写真、強度試験、科学ハンドブックによりフローレコードを有するか否かという、「公判」で論議すべき問題が残っていることを明らかにした
- ・TKT社は、「所定ジェネラル方向」の裁判所解釈を誤って理解しているが、これを被疑製品が満たすか否かという事実関係の事実審理の対象となる争点を提起するには、十分な証拠を提出している

(5) 「特許無効」SJM/H判事の決定

- ・'03年3月5日 「特許無効」SJM ⇒ 「却下」

II. 5. DJ 訴訟 / 公判(事実審理)「Trial」

(1) 「公判前」対応 / 主要スケジュール

2月21日	事実と法律の争点メモ提出 (含証人リスト)
28日	公判前のKMC社/NAL社証人選定、証拠提出
3月初～	証人の公判準備教育
3月18日	「公判前 (プレトライアル) 会議」命令案の提出
24日	公判前会議 (争点、証人、証拠、*スケジュール確認)
4月8日	公判書類提出
↑	予備尋問案、陪審教育、「評決の形態」提出
15日	公判開始 (約2週間を予定) * H判事の都合により「4月10日開始」に前倒し

II. 5.

(2) 公判「Trial」スケジュール ①

4月10日(木)	* 陪審員の選定 ▽ 開廷陳述(KMC社側 / TKT社側) ・ KMC社側: 事実証人 / 証言
11日(金)	・ KMC社側: 事実証人 / 証言
15日(火)	・ KMC社側: 専門家証人 / 証言
16日(水)	・ KMC社側: 専門家証人 / 証言 ・ TKT社側: 専門家証人 / 証言
17日(木)	・ TKT社側: 専門家証人 / 証言
18日(金)	・ TKT社側: 専門家証人 / 証言

II. 5.

(2) 公判「Trial」スケジュール ②

4月22日(火)	・ TKT社側: 専門家証人による証言 ・ KMC社側: 専門家証人による証言
23日(水)	* 陪審説示 / H判事 △ 開廷陳述(KMC社側 / TKT社側) * 陪審員 / 協議(開始)
24日(木)	* 陪審員 / 協議(終日)
25日(金)	* 陪審員 / 協議(終了) ☆「陪審評決(陪審員7名: 全員一致)」

II. 5. (3) 陪審公判「Jury Trial」の概要

- ・ 日 時: 2003年4月10日(木) ~ 4月25日(金)
AM9:00~12:00 / PM1:30~4:30
- ・ 場 所: CA(カリフォルニア)南部連邦地裁 No.3法廷
- ・ 裁判所: H判事(チーフ判事)、ロークラーク(2名)
- ・ 陪審員: 全7名 (* 当初8名: 急病のため1名途中で除外)

▽ KMC社側:

弁護士 / M弁護士(主)、G弁護士(副)、R弁護士(副)、他
現地弁護士 / H弁護士
事実証人 / KMC社 & NAL社の役員、関係部署責任者など
専門家証人 / Dr. K (M大准教授)、M氏(元特許庁長官)、他

△ TKT社側:

弁護士 / S弁護士(主)、F弁護士(法廷用)、他
専門家証人 / TKT社: B社長、Dr.P(M大教授)、ソレンセン氏、他

II. 5. (4) 陪審員の選定 4/10(木)

▽ 陪審員の選定(約60分)

- ・ 法廷入場者30名 → リスト上位14名に質問
拒否 ⇒ KMC社 / 3名
TKT社 / 1名

結果 ⇒ リスト上位8名を「陪審員(最低6名要)」として選定

▽ 陪審員の構成(男性5名、女性3名)

- 1) 女性「アパート管理人(リーダー)」
- 2) 男性「コンクリート強度試験の技術者」
- 3) 男性「海軍勤務」
- 4) 女性「学校の事務員」
- 5) 男性「金属加工員」
- 6) 男性「高校用務員」
- 7) 女性「図書館員」
- 8) 男性「NC旋盤工」(病気で中途から欠席/除外)

II. 5. (5) 開廷陳述「Opening Statement」 4/10(木)

▽ KMC社／M弁護士(30分)「非侵害、特許無効の説明」

レンズの小さな部分を「強度アップ」させる意図・必要性なし、特許出願前に同一工法で「製品(灯具)」を製造済、GMへ警告後不当にCoCを利用「元米国特許庁長官見解」新規事項を追加

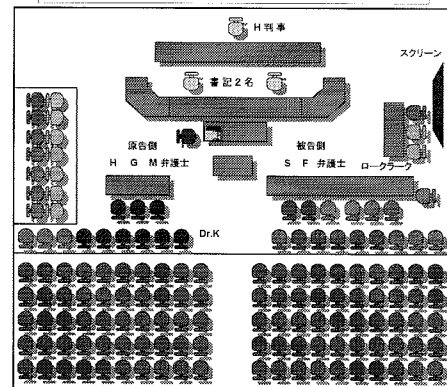
△ TKT社／F弁護士(90分)「侵害、特許有効、ダメージの説明」

ソルセン氏は「射出成形技術に関する特許」を世界中に与えコンサルタントしてきた、95年にB氏を招聘しTKT社を設立、この公判でB氏侵害理由を説明する、CoCは審査官が容認

・開廷陳述とは、双方の代理人による事件の概要、主張及び用いられる予定の証拠を明らかにするための言明

・開廷陳述の目的は、裁判官及び陪審員に対し、事件の争点となる事実及び証拠の関連性を理解しやすくさせること

「公判(Trial)」法廷



II. 5. (6) 証言「Testimony」①

▽ 事実に関する証人による証言 「4/10～11(2日間)」

* 4/10(木) G氏 → 直接尋問/M弁、反対尋問/F弁

S氏 → 直接尋問/H弁、反対尋問/S弁

* 4/11(金) H氏 → 直接尋問/M弁、反対尋問/S弁

Dr.R & Y氏(証言録取/VTR上映): 出願前に存在

・事実証人は、設計者、販売責任者など「当事者企業の関係者」が含まれる

・証人は、当事者ごとにまとめられ、まず「原告側」、次いで「被告側」の順に証人席に立つ

・証言は、喚問した側の弁護士が「直接尋問」を行ない、次いで相手側弁護士が「反対尋問」を行なう

II. 5. (6) 証言「Testimony」②

▽ 専門分野権威の専門家証人による証言 「4/15～22(5日間)」

* 4/15, 16 技術エキスパート「Dr.K」 → 直接/G弁 反対/F弁

「非侵害の理由」: クロス積層部分、フローレコード等がない

* 4/16 特許エキスパート「Mr. M」 → 直接/M弁 反対/F弁

・専門家証人は、侵害判定に関わった研究者、損害賠償額算定に関わった会計士などが挙げられる

II. 5. (6) 証言「Testimony」③

▽ 専門分野権威の専門家証人による証言 「4/15～22(5日間)」

* 4/17(木) 発明者「ソルセン氏」 → 直接/F弁 反対/M弁
経歴、発明家として成功

クロス積層技術に至るまでの経緯説明、特許クレーム、実施例との比較、CoCを行った経緯、S/Sサンプルとな何かなど説明...

TKTはR&Dのため設立したが訴訟に忙しく、本特許に関する製品はない、従業員6名(3名が弁護士)

* 4/17, 18 技術エキスパート「B社長」 → 直接/F弁 反対/R弁

経歴、侵害品調査の説明、全被疑製品の写真・図面を提示してなぜ侵害なのか説明、またクロス積層部を大きなエリアとして提示

II. 5. (7) TKT社 / 法廷戦術(例示)

▽ 狙い: 本DJ訴訟 ⇒ 「却下」

① KMC社/証拠資料用「ショートショット(S/S)サンプル」について

・TKT社「実物見ていないので尋問できない」: 判事へアピール

・4/11昼までに実物を用意しないときは、本DJ訴訟を「却下」

② KMC社「事実証人(役員など)」の法廷出席者に対し:

・TKT社側は、急遽「証言録取」を要求

⇒ H判事: 「認容」

II. 5. (8) KMC社 / 法廷対抗戦術(例示)

▽ 狙い: 「DJ訴訟」の完遂

- * 裁判地へ時差出張(臨機応変可能な体制/念のため:直感)
 - ・ S/Sサンプルを提示しなければ、DJ訴訟を「却下」する: H判事

LA空港/受取 → CA連邦地裁(12:10)到着 / 危機一髪

* 「公判」への対応

- ・ 宿 泊
- ・ 裁 判 → 情勢分析
「非弁護士の視点」で状況を把握
- ・ 担 保 → 予備(展開予測)の「証人(複数)」確保

II. 5. (9) 閉廷陳述「Closing Statement」 4/23

▽ KMC社 / M弁護士(60分)

KMC社概要、今回DJ訴訟を提起した理由、TKT社の実態、本特許実施サンプル紛失、実施製品なし、侵害立証はTKT社その証拠を示していない、レンズに「フローレコード」がある証拠なし

△ TKT社 / F弁護士(90分)

B氏証言をM弁護士は曲解、クロス積層部相当のドット部が他にもあることを証言した、B氏の30製品の侵害分析は正しい、ダメージ算出額はナンセンス(過小)、CoCの提出時期は正当

・ 閉廷陳述とは、証言がすべて終了した段階で、各代理人が事件に関わる証拠、適用法を整理し、それぞれの主張を総まとめにした陳述を行うこと

II. 5. (11) 陪審評決まとめ

▽ 陪審評決の結果

- I 侵 害: KMC社、NL社の全被疑製品は「非侵害」
- II 故意侵害: 「故意侵害なし」
- III 特許の有効性: 「268特許は無効」
- IV 損害賠償: 「なし」

▽ 陪審員の協議 / 延べ3日間

⇒ KMC社、NAL社が完全勝利!

▽ 陪審員へヒアリング

- ・ 非侵害の評決
- ・ 特許無効の評決

12

II. 5. (12) TKT社は、なぜ「陪審評決」で完敗したか?

* TKT社の本拠地「ホームグラウンド効果」

- ・ 「CA連邦地裁」
- ・ 「陪審員」

* TKT社の戦術(強引な論理 / 矛盾する主張)

- ・ 「侵害性」:
- ・ 「有効性」:

13

II. 5. (13) KMC社 / DJ訴訟「判決」

‘03年7月 「ポスト・トライアル」ヒアリング(双方の弁護士参加)

‘03年7月15日 H判事 / 判決「非侵害、特許無効」

⇒ 「陪審評決」の“特許無効事由の一部”を覆した

‘03年8月12日 TKT社が「CAFC」控訴、「判決再考要求」提出

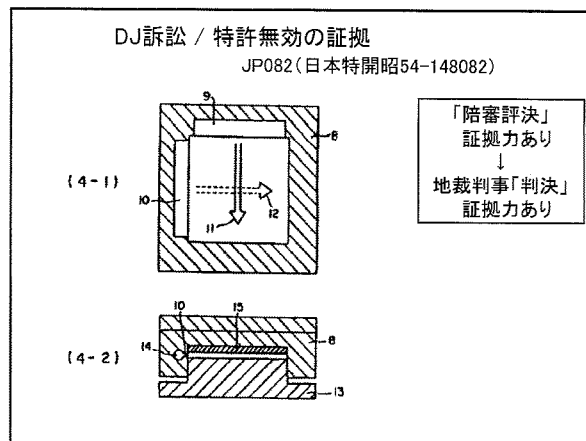
‘03年8月14日 CA地裁、「判決再考要求」 ⇒ 「却下」

‘03年8月 CA地裁: KMC社「CAFC」訴訟が、終了するまで他の自動車メーカー訴訟を「ステイ」するオーダー発行

14

II. 5. (14) 「陪審評決、及び判決内容の比較」

争点	陪審評決 (03.4.25)	地裁判決 (03.7.15)	CAFC判決
特許の侵害	なし	なし	
特許の有効性	新規性 無効	新規性 無効	無効
	自明性 無効	自明性 無効	
	記載要件 無効	記載要件 有効	
	実施可能性 無効	実施可能性 有効	
	新規事項追加 無効	新規事項追加 有効	
故意侵害	なし	—	
損害賠償	\$0	—	



II. 6. ポスト・トライアル

(1) 「CAFC」控訴、それ以降(要約 ①)

- ‘03年8月 TKT社「CAFC」控訴
- ‘04年5月 CAFC「ヒアリング」
- ‘04年8月 CAFC判決「非侵害」支持、「特許無効」は差戻し
- ‘04年9月 TKT社「再ヒアリング請願」提出 → 「却下」
- ‘05年6月 CA連邦地裁 / 差戻し審「特許無効」判決
- ‘06年3月 CAFC「特許無効」判決

II. 6. (2) 「陪審評決、及び判決内容の比較」

争点	陪審評決 (03.4.25)	地裁判決 (03.7.15)	CAFC判決 (04.8.23)
特許の侵害	なし	なし	なし
特許の有効性			
新規性	無効	無効	差戻し
自明性	無効	無効	差戻し
記載要件	無効	有効	有効
実施可能性	無効	有効	有効
新規事項追加	無効	有効	有効
故意侵害	なし	—	—
損害賠償	\$0	—	—

II. 6. (3) 判決の経緯

争点	地裁判決 (03.7.15)	CAFC判決 (04.8.23)	差戻し審 地裁判決 (05.6.13)
特許侵害	なし	なし(確定)	—
特許の有効性			
新規性	無効	地裁に差戻し	有効
自明性	無効	地裁に差戻し	無効
記載要件	有効	有効(確定)	—
実施可能性	有効	有効(確定)	—
新規事項追加	有効	有効(確定)	—
故意侵害	なし	—	—
損害賠償	\$0	—	—

II. 6. (4) 「特許有効性」の争点、及び証拠

KMC 提示証拠	連邦地裁判決 において 判事採用	CAFC判決 ※	差戻し審 において 判事採用
▲JP082	○	否認	—
① T社 (474D)	—	—	○
② 日産300ZX	—	—	○
③ TDK カセット	—	再検討要求	○
④ JP886	—	再検討要求	○
⑤ TKT社B社長の 自認	—	—	○

※ CAFC判事は、連邦地裁に対し、差戻し審において他の証拠について検討することを要求した。

II. 6. (5) 判決理由「差戻し審 / H判事」

(1) 「自明性」無効 → 以下「4証拠の組合せ」

- ① T社(474D)レンズ及び B社長の証言により無効
- ② 日産300ZXレンズ及び B社長の証言により無効
- ③ TDKカセット及び B社長の証言により無効
- ④ JP886及び B社長の証言により無効

(2) 「新規性」有効

- ・車両用灯具のレンズは「先行技術として認めない」ため無効化できない。

II. 6. (6) 「CAFC」控訴、それ以降(要約 ②)

‘06年3月 CAFC「特許無効」判決

‘06年6月 CA連邦地裁、「自動車メーカー訴訟」を再開

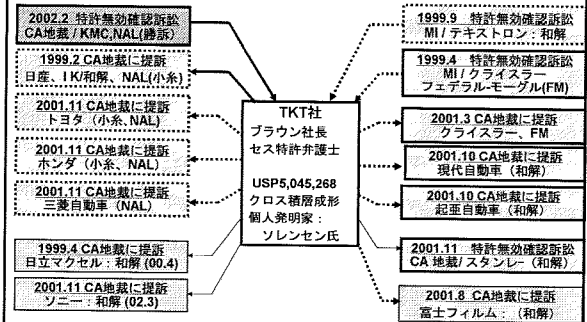
6月 CA連邦地裁「管理協議(全被告&TKT社)」開催

‘06年 9月 「自動車メーカー訴訟」KMC社 & TKT社「取下書」提出

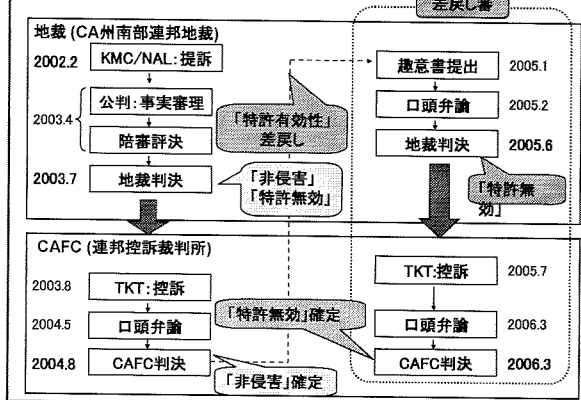
‘06年10月 自動車メーカー訴訟の「取下」を判事が承認

⇒ 「‘268PAT」KMC社関係の全訴訟 / 終了

II. 6. (7) TKT社「‘268PAT」訴訟 MAP



II. 6. (8) DJ 訴訟フロー



III. パテント・トロール必勝戦略

1. 相手戦力「パテント・トロール」の把握

(1) 概要調査

- ・ 組織、所在地
- ・ 代表者及び関係弁護士の履歴
- ・ 当該「パテント・トロール」としての活動実績
- ・ 保有特許

(2) 深耕調査

- ・ パテント・トロールの意思決定者?
- ・ 本件訴訟の関係企業への拡がり?
- ・ 本件以外の訴訟案件?

III. 1. (相手戦力「パテント・トロール」の把握)

(3) Key Person

- ・ 主要人物
- ・ 経歴、裁判地との関係
- ・ 言動、考え方、性格
- ・ 本件訴訟の位置づけ

(4) 主代理人の実力

- ・ S弁護士
- ・ その経歴、年齢、著作物など
- ・ 言動、考え方、性格
- ・ 本件訴訟への取り組み姿勢

III. 2. 知財リーダー「方針の確立」

(1) 誰が「方針」を決める?

- ・ 「経営トップ(含む経営会議...)」
- ・ 実質的には、「知財リーダー」が決めるべき!

(2) パテント・トロール相手の典型的な「基本方針」

① 和解

② 訴訟を戦いながら、「ある条件を確保」すれば和解

③ 訴訟で決着

Ⅲ. 2. (知財リーダー「方針の確立」)

(3) 配慮すべきポイント

① ビジネス的視点

- ・ 本件対象事業(製品)の市場性
- ・ 本件対象技術の重要性

② 地勢学的視点

- ・ 本件係争の影響度
- ・ 知財部(知財リーダー)の影響力

③ 専門家的視点

- ・ 本件の勝算度(本音サイド)
- ・ 有効性の証拠力、非侵害性の説得力

④ その他(特別な事情など)

Ⅲ. 2. (知財リーダー「方針の確立」)

(4) 選択と決定

- ① 「ビジネス的」及び「専門家的」二つの視点において、
知財リーダーが「(訴訟に)肯定的」判断ができたとき:

⇒ 訴訟を戦い「ある条件を確保」したときに和解

- ② 上記に加え、「地勢学的」視点も同様「肯定的」判断のとき:

⇒ 「ある条件を獲得するまで」訴訟を戦う

- ③ 「ビジネス的」、「専門家的」視点が「否定的」判断のとき:

⇒ 「和解」

Ⅲ. 2. (知財リーダー「方針の確立」)

(5) 和解について

① 何が「交渉カード」になるのか?

② 交渉タイミング

- ・ 侵害警告段階
- ・ 提訴後「訴状送達前」段階
- ・ 訴訟「証拠開示」段階
- ・ 訴訟「マークマンヒアリング」段階
- ・ 訴訟「SJM(略式判決)」段階
- ・ 訴訟「公判前(プレトリアル)」段階
- ・ 公判「事実証言、エキスパート証言、陪審評決」段階

Ⅲ. 2. (知財リーダー「方針の確立」)

(5) 和解について

③ 和解条件の確立(検討、和解条件の決定、社内承認)

- ・ 和解金額案の検討
- ・ 和解対象特許
- ・ 和解対象特許の拡大
- ・ 和解契約に含める当事者の範囲

④ パテント・トロール「和解」の本質 !

- ・ 獲得金額を想定 → 「成功報酬」
- ・ 見かけ料率
- ・ 係争環境により柔軟に対応
- ・ 和解金を上げ下げ

Ⅲ. 3. 戦う体制の構築

(1) 社内体制(含む海外)の構築

① 「PJ化(TKT-PJ)」組織

- ・ 重要関係部署を全て網羅
- ・ 訴訟用の人財確保
- ・ 事務局は知財

② 「訴訟ルーム」設置

- ・ 関係資料、及び物の集約化

③ 「役員会(経営トップ)報告」

- ・ 関係部署の支援協力などの確保に必要
- ・ 定期的に関催

Ⅲ. 3. (知財リーダー「方針の確立」).

(2) 「ディスカバリー対応」について

① 重要関係部署について

- ・ 「緊急性・優先性」
- ・ 「企業側証人」

② 各種情報は、「メリハリ」をつけて整理

- ・ 層別・種類別
- ・ 情報量は膨大
- ・ 日本語は武器

③ 企業の機密情報の取り扱い

- ・ 「プロテクトティブ・オーダー(守秘命令)」には注意

Ⅲ. 3. (知財リーダー「方針の確立」)

(3) 社外専門化との連携

- ① 技術専門家「証人(法廷用)」について
 - ・ 弁護士任せNG
 - ・ 陪審員から好感?
 - ・ 陪審評決?
- ② 通訳「訴訟(証言録取、法廷等)用」について
 - ・ 弁護士任せNG
 - ・ 訴訟経験が豊富
- ③ 必要人材の補填
 - ・ 自社の「技術、製品、特許」に精通
 - ・ 長期間の支援が可能

Ⅲ. 4. 現地「訴訟チーム力」の把握

(1) 米国法律事務所「訴訟チーム」

- ・ 法律事務所内の「訴訟体制」現地確認
- ・ 弁護士チーム「人数、業務分担…」?
- ・ 主担当弁護士「訴訟実績、統率力…」?
- ・ 「有効性、侵害性」担当弁護士?
- ・ 事務所スタッフ(含む委託先)?

Ⅲ. 4. (現地「訴訟チーム力」の把握)

(2) 当該裁判地の「ローカル弁護士」

- ・ いつ、どんな状況から使用?
- ・ 当該ローカル弁護士の実力?

(3) 「専門家(技術、法律、損害賠償)証人」

- ・ 技術専門家の「本件対象技術」に関する精進度、第一印象
- ・ 法廷用証人は、説明力のある人物

Ⅲ. 5. 訴訟費用「代理人等」管理

(1) 米国法律事務所

- ・ 訴訟チーム各弁護士「基本費用」と「その改定時期」を把握
- ・ 事務所の「標準費用請求明細書」確認と「その変更」要求
⇒ 正式請求前に事前チェック要求、修正の機会を得る
- ・ 当該法律事務所以外(専門家、ローカル弁護士、通訳等)費用

Ⅲ. 5. (訴訟費用「代理人等」管理)

(2) 社内管理

- ・ 「月別費用実績明細書」作成
⇒ 毎日「誰が、どの業務、何時間」請求
⇒ 独自レイアウト
- ・ 「費用請求明細書案」と「月別費用実績明細書」を比較・分析
⇒ 事前チェックの結果、問題あれば修正を要求
- * 費用は、厳しくチェックされていることをアピール要

◇ おわりに

パテント・トロールは、実事業(製品の製造・販売)をしていないため、謂わば自らを「安全地帯」において訴訟を武器に相手を一方的に攻撃することにより、高額の和解金(含むライセンス料)を獲得している。米国でビジネスする日本企業は、彼らにとって最高の得意先「鴨」となっているが、「脅せば金」になるという存在から、もう脱却すべき時であろう。このセミナーが、「鴨にならない日本企業」を増殖することに、少しでも役に立つことを期待します。

ご清聴を感謝申し上げます!