

トリックかトリートか...あるいはトロールなのか部族なのか 未決定の疑問

特許を当事者間の手続（当事者系手続）から守るために最近用いられているアプローチは、アメリカ先住民の部族に特許を譲渡するという手法である。特許権者は、米国特許改正法（America Invents Act；略称 AIA）に基づく特許の有効性に対する異議を主権免除の法理に基づいて阻止しようとする。このようなことが起こるのは、AIA の当事者系手続全体が流動的な状態にあるからである。既存の判例をどう見るかによって、これはトリート（取引）ともトリック（策略）とも考えられる。

この手法の創始者は Prowire, Inc. という企業で、iPad 4 が自社の特許を侵害したと主張する同社が Apple 社を相手どって提起した訴訟において、同社は AIA の下での特許有効性に対する異議を頓挫させようと目論み、問題の特許を MEC Resources に譲渡した。譲受人となった MEC Resources は、北米のインディアン部族であるマンダン族、ヒダーツァ族、アリカラ族の 100% 出資によって設立された企業である。¹ 同様に、過去数か月間に、大手の医薬品企業（Allergan）やコンピュータ技術の先端を行く企業（SRC Labs）が、独自の主権を持つ別の北米インディアンの部族に高収益を生み出す特許を譲渡している---この 2 社の特許の譲渡先は同じ部族（モホーク族 (Saint Regis Mohawk Tribe；略称 SRMT)）であった。譲渡を受けて SRMT は、「SRC Labs が以前所有していた特許」に基づき、Amazon および Microsoft に対して特許侵害訴訟を提起し、Microsoft と Amazon が当事者系手続において特許の有効性に異議を唱えるのを阻止しようと考えた。² SRMT はさらに、「Allergan が以前所有していた特許」に関して Mylan Pharmaceuticals が提起した当事者系手続について、主権免除の法理に基づく訴却下の申立を行った³

大手のテクノロジー企業（Apple など）は一般に当事者系手続を好む。こうした大手企業は新参のベンチャー企業や特許不実施主体（特許を保有するだけで実施していない事業体。一般に「NPE」、「パテント・トロール」などと称される）が地方裁判所に提起した特許侵害訴訟の被告になることが多く、原告の事業体が所有している特許を無効とする第二の（そしてより迅速な）審判の場が当事者系手続によって与えられるからである。これまで、パテント・トロールは特許業界の多くの人々から好ましくないとわれてきた。パテント・トロールとは専らライセンスを提供して収益を得ることのみを目的として特許を保有する団体（弁護士の一団であったりする）であって、自らが保有する特許発明を実施した商品を製造することは一切ないからである。比較的小規模な技術系企業や大手の製薬会

¹ *Prowire LLC v. Apple, Inc.*, District of Delaware, No. 17-cv-223.

² *SRC Labs, LLC and The Saint Regis Mohawk Tribe v. Amazon Web Services, Inc., et al.*, Eastern District of Virginia, No. 17-cv-00547.

³ *Allergan, Inc. and The Saint Regis Mohawk Tribe v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al.*, Eastern District of Texas, No. 15-cv-1455. On October 16, 2017. この訴訟において裁判所は、ドライアイ治療薬レスタシスに関して Allergan が主張したクレーム（特許請求項）を無効と判示したため、これ以上の当事者系手続が行われる可能性は乏しい。

社は、一般に当事者系手続を好まない。これらの企業は地方裁判所で侵害を主張する原告の席に座ることが多いため、特許無効の判決を勝ち取ろうとする被告（通常、前者の場合には大手の技術系企業、後者の場合にはジェネリック製造者である）に有利な安直・迅速かつ安価な審判の場で有効性について争ったりしたくないのである。

北米インディアンの部族と特許の間に単なる収入源という現実的な関係がない場合すらあるという特許界の現状において、北米インディアン部族の主権は、提訴回避のために利用しうる待望の防衛手段となるのだろうか？ それらの部族は特許コントロールになっていくのだろうか？ 大手企業が特許コントロールに対する認識を改めることになるのだろうか？ こうした疑問に対する答の立脚点として、互いに競合する理論が複数存在している。

合衆国法の下では、主権を有する国や州は、当該の国もしくは州が訴訟に同意した場合や、議会もしくは条約によって主権免除が無効とされた場合を除き、一般に提訴の対象とはなり得ない。合衆国内の個々の州には、修正憲法第 11 条によって主権が与えられている。外国には、「1976 年外国主権免責法」（略称 FISA）によって一定の主権が与えられている。アメリカ先住民部族の主権免除は、それらの部族が外国政府でもなければ合衆国の州でもないという事情で更に複雑なものとなっている。北米インディアン部族に対する主権の賦与は、合衆国憲法、部族と連邦政府との条約、そして様々な裁判所の判例に由来するものである。先住民の部族は、独自の問題を管理する「国内独立国家」と見なされることもあったが、主権国家である合衆国の内部に存在し、合衆国による保護を受けている。部族の構成員は合衆国の国民である。ところが 2014 年になって、合衆国最高裁判所がインディアン部族の政府は訴訟に対する主権免除を受ける権利を本来的に有しているとの判断を示し、その免除が適用されない場合を決定する仕事を連邦議会に委ねた。⁴

連邦巡回控訴裁判所は州の主権を更に一歩進めて、州の手足である公立の大学や医療機関の主権を確認し、これら機関の特許を当事者系手続による異議申立の対象外とした。ただし、これらの大学や医療機関は単に特許のライセンスを提供するだけの存在ではなく、多大な時間と労力を傾注して発明を案出し、自らの特許発明に関する研究や特許発明を使用した研究を行っているのが普通である。合衆国特許庁審判部（略称 PTAB）にしてからが、連邦議会が州機関の主権免除を明示的に撤回しない限り、それらの機関は PTAB の審判の対象とならないとの判断を一度ならず示している。とはいえ、連邦巡回は外国機関の主権とともに州の機関の主権をも制限し、外国機関は当該機関の商業活動に基づいて提訴されることがありうると判示している。⁵ その際に問題となった商業活動とは、「合衆国特許の取得および特許権の主張」であった。外国政府が絡んだ訴訟では常にそうであるが、この裁判所の判断は FISA もしくは連邦議会が制定した法に基づいていた。

現在、部族の主権免除が及ぶ範囲の画定に取り組んでいるのは、合衆国の議会ではなく司法当局である。判例法は制定法に比べて修正が容易であるため、多くの問題が残されている。合衆国の司法当局は、自らが外国の機関に適用したのと同じ理論的解釈を先住民の部族にも適用するのだろうか？ それとも、ある訴訟では一つの解釈を、別の訴訟ではまた別の解釈を適用するのだろうか？

⁴ *Michigan v. Bay Mills Indian Cmty.*, 134 S. Ct. 2024 (2014).

⁵ *Intel Corp. v. Commonwealth Sci. & Indus. Research Org.*, 455 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).

特許を取得すること、特許権を主張すること、および/または特許の実施許諾によって収益を得ることが「商業活動」に相当するという理由で、アメリカ先住民の部族の主権免除が取り消されることになるのだろうか？ 主権が（放棄されない限り）認められるとしても、連邦地方裁判所に提訴するという行為は、同じ特許について PTAB で争う際には主権の放棄に相当するのだろうか？ 北米インディアン部族は、現在勢力を拡げつつある NPE の一群に加わった新参加者に過ぎない、ということになるのだろうか？

NPE は既に、資産管理会社、ライセンス事業者、資本管理会社といった特許の売り買いだけが企業目標であるような事業体を取り込み始めている。NPE を形成したり利用したりしているのは、もはや単なる個人や零細企業ではない。長い間 NPE を批判してきた大手企業が、いまや乱戦に参加しているのである。そして、少なくとも当事者系手続を避けるための手段としてインディアン部族の主権を主張することのできる NPE を利用しようという企てによって、彼らは更に深みに踏み込みつつある。AIA や当事者系手続がうまく行かなかった場合、これらの企業は先住民部族から自社の特許を取り返そうとするのだろうか？ そして、これらの企業は自社の特許を取り返すことができるのだろうか？ 最初に先住民部族に資産を譲渡する者は、元の特許権者以外の者に対する特許の売却について制限を課すのだろうか？ その場合、部族側が現実の特許権をすべて掌握しているのだろうか？ それとも、資産譲渡は見せかけだけで、元の特許権者がその後も真の権利者であり続けるのだろうか？ 資産譲渡が実際に完全な譲渡であった場合、部族側が後でそれらの特許を元の特許権者の競業者に売却することも考えられる。

現在、最高裁の判断を求めて上告されている訴訟がある。それは、「一般に適用される連邦の成文法に先住民部族への適用の可否に関する規定がない場合、それでもその法律は先住民部族に適用されると推定すべきか否か」を問う訴訟である。⁶ この問題は、法律が先住民部族にどのように適用されるかという一般論であるがゆえに、また、その訴訟において先住民部族が提出する具体的な訴答が *SRC Labs* 事件でモホーク族が提出した訴答に関連しているがゆえに、重要な問題である。いずれの訴訟でも、先住民部族は収益を得ようとしている---それは目指す価値のある目標である。だが、収益の獲得と主権との組合せは、この国の特許制度にとって良いのか悪いのか？ ハッチ・ワックスマン法に基づき医薬品簡略承認申請（ANDA）をめぐる提起された訴訟にも、主権は適用されることになるのだろうか？ 元の特許権者と部族との間に見解の相違が生じた場合や、部族側が元の特許権者との契約に違反した場合、どのようなことになるのだろうか？ その場合、部族側はかつての盟友であった当事者に対して主権を主張するのだろうか？

以上のような疑問は、特許が取引可能な単なる商品の一つになっていく未来を予見させる。上述した訴訟における争点のもつれあった関係性は、特許権者にも、特許侵害者にも、NPE にも、先住民である北米インディアンの部族にも、影響を及ぼすことになるだろう。⁷ 今後数か月ないし数年

⁶ *Petition for Certiorari, Great Plains Lending, LLC, and Plain Green, LLC v. Consumer Finance Protection Bureau*, U.S. Supreme Court, No. 17-184.

⁷ たとえば、韓国のソプリファンドは最近、自らの特許ポートフォリオの一部を合衆国の特許不実施主体であるライセンス事業者に譲渡したが、この事業者は特許権を他の NPE との間で売買していた。

の間、これらの疑問にどのようにして回答が与えられるのか注目していくのも面白いだろう。