

Title	パテントトロールの定義、問題の所在とその対策の検討
Author(s)	山崎, 亮平; 加藤, 浩
Citation	年次学術大会講演要旨集, 24: 413-417
Issue Date	2009-10-24
Type	Conference Paper
Text version	publisher
URL	<a href="http://hdl.handle.net/10119/8660">http://hdl.handle.net/10119/8660</a>
Rights	本著作物は研究・技術計画学会の許可のもとに掲載するものです。This material is posted here with permission of the Japan Society for Science Policy and Research Management.
Description	一般講演要旨

## パテントトロールの定義、問題の所在と その対策の検討

○山崎亮平(日本大学大学院法学研究科)、加藤浩(同)

### ◆ はじめに

近年、米国だけでなく日本の企業においてもその脅威から注目を浴びているパテントトロールであるが、どういった行為者をパテントトロールと呼ぶべきか、その判別の難解さ故に定義自体も明確にされておらず、未だ十分な解決策も見出されていない。そこで、本報告では米国におけるパテントトロールの定義、問題の所在を再度明らかにした上で日本においても起こりうるかどうかの可能性を再検討し、その効果的な対策を実務的観点、法的観点双方から提言したいと考える。

### 米国におけるパテントトロール

#### ◆ パテントトロールの背景

パテントトロールは、米国特許制度のネガティブな側面であるとされている。米国では1980年以降、国際競争力を高めるために、特許の保護強化が行われている。このプロパテント政策の下、連邦区控訴裁判所(CAFC)を設置し特許の保護対象が拡大され、また、損害賠償額も高額化するなどした。これにより発明の価値を高め、イノベーションを促進することにより、経済状況が向上した。

しかしながら、近年のアメリカでは、実際は単にプロパテント政策による利点だけでなく、そこでは米国特許制度の問題点が指摘されている。それは特許の質の問題、そして特許訴訟の濫用の問題という二つの問題である。

まず、特許の質については、特許出願および特許の量が継続的に急増し、これが特許制度を圧迫すると共に、問題のある特許(質の悪い特許)が発行されていることが問題となっている。特にビジネスモデル特許など特許対象が拡大した分野においては、特許庁において先行技術文献の蓄積がないことも原因となり、問題のある特許が発行された。また、特許の経済的価値の増加に伴い、訴訟が増加すると共に訴訟の濫用が生じている。これは特許訴訟での勝訴の可能性および損害賠償額が増加したことなどを背景とする。特許自体のビジネスモデルも生産より訴訟によって収入を得るといった方向へシフトしていると言える。

このような背景の下、質の悪い特許などを要因として特許訴訟制度を濫用するようなパテントトロールの出現も問題とされているのである。

#### ◆ パテントトロールの定義

パテントトロールの定義は非常に難解である。米国だけでなく、日本においても特許庁をはじめ、様々な研究会、シンポジウムなどで話し合われているが、その特性ゆえに未だ明確な定義はなされていない。

一般にパテントトロールは、特許を出願または購入することによって取得するが、何ら実行せず、また協力的なクロスライセンスなどもしない。他の会社が特許を使って例えば製品を造るのを待って差止訴訟を提起し、多額の和解金をせしめるのである。相手方としては同業者同士の場合には、合理的なクロスライセンスで解決できることもあるが、ライセンスに興味がないパテントトロールに対しては、そのような解決策を採ることもできない。このような特許侵害訴訟の濫用が、多大なコストを生み出し、競争を阻害する結果をもたらしていると言われている。しかしながら、パテントトロールは外形的には、特許権者であり、特許法の制度を使って、適法に特許権を取得し、適法に権利行使をする。近年では、特許を保有しているが実施していない者一般を含めてパテントトロールと称される

ことがあるが、パテントロールの概念を極端に広く解すると、研究機関や大学など、正当な特許権者の権利行使まで否定的にとらえられてしまうというリスクも指摘されている。よって何をもってパテントロールと判別するかは非常に繊細かつ困難な問題である。この点、連邦議会ではパテントロールの実体について議論が行われた際、明確な定義は困難であるとの見解が示されたが、強い特許権の保護に伴って生じたパテントロールの弊害を多数のひとが認識していたのも事実であり、米国の特許法改正もこの弊害を除去する方向性で進められていると解される。現在では、特定の特許権者をパテントロールと称して非難するのではなく、むしろその行為に着目して、濫用的行為を規制すべきというアプローチが有力になってきているものと思われる。

## ◆ パテントロールの権利行使の実態と問題の所在

### ・特許権の行使方法

パテントロールの権利行使を防ぐのは容易ではなく、結局多額の訴訟コストに怯えてライセンス料を支払ってしまうケースも少なくない。様々なパテントロールがいるが、一般的には、その権利行使の実態について以下のような点を指摘することができる。

#### 1. 特許の取得

パテントロールは、自ら特許を出願する場合もあるが、購入して取得し、これを行わせることも多い。特許を購入する先は実施やライセンスをするのに十分な経験や資力を有しない個人発明家や、中小企業、大学などがある。また、倒産に伴い、オークションを利用して大量の特許を入手するという例もある。

パテントロールが対象とする特許は、多くの会社が用いている商品またはサービスに関する技術を対象とすることが多い。これにより、一度に多くの会社を相手にライセンス料を請求することが可能になる。また、製品の一部に自らが保有する特許が用いられている場合に、製品全体の価値について損害賠償が認められることがあるという背景もある。

このため、分野で見れば、特に近年特許対象が拡大したビジネス方法を含め、電気、通信、情報分野を対象とするパテントロールが多く、バイオや医療分野を対象とするパテントロールはあまり聞かれない。

パテントロールは特許を取得や行使する際に、それを侵害している可能性のある会社を調査する。社内に、弁護士や弁理士などの法律の専門家や、技術に通じたエンジニアなどの理系の専門家を抱え、取得や行使に先立って検討を加えているところもある。もっとも、最初はコストをかけないために、調査は行わず、いきなり権利行使を行うものもあると言われている。

#### 2. ライセンス交渉

特許権を行使する場合には、まずは警告書を送付するのが通常である。技術が普及した上で権利行使が行われることが多いが、これは多くの者が権利侵害の状態になることを待って多額のライセンス料を手に入れることを意図したものである。

警告書による場合は、特許権侵害があることを指摘したレターを送付する。当初は対象製品や対象特許を明確に特定せず、単に会って話がしたいというようなレターも見受けられるがこの場合には、会って話をしている中で侵害対象について探りを入れ、特定していこうという意図を有していることも推測される。

警告書の送付後は、ライセンス料を支払わなければ特許訴訟を提起することを示唆しつつ、強引なライセンス交渉を行う。特許権を行使する相手方は特許権を侵害している可能性のある会社全てであるが、必ずしもその相手方に対して一斉に権利行使するわけではない。

まず、資金力のない弱い会社や販売店に狙いを定め、その会社が和解交渉に屈し、ライセンスの既成事実を作った上で、大会社を狙うことがある。また、最終製品のメーカーをターゲットとして、特許が一部に用いられている場合に、製品全体の価値を基準としてライセンス料を獲得しようとするケースも多く見受けられる。

ライセンス料の取得が目当てであるため、会社の規模に応じて、できるだけ高額なライセンス料を取得しようと試みる。早期に和解すれば安くて済むが、一定期間を過ぎると高額になる等と金額を提示してくることもある。

ライセンス合意に至った場合は、その事実をホームページ等で宣伝し、自社特許の価値や有効性を誇

示することにより、さらに他の会社にライセンスを有利に行おうとするといった手法もとられる。また、ライセンス料をさらに次なるターゲットとの紛争のための資金源として用いながら徐々にライセンスを拡大していくという戦略もとられる。

### 3. 特許訴訟

警告書の送付後、ライセンス交渉がまとまらない場合には、特許訴訟が提起される。もっとも、警告書を送付せずにいきなり特許訴訟を提起し、特許訴訟に不得手な会社が動揺しているのにつけ込んで、早期にライセンス料を取得するという方策が採られることもある。特許侵害における差止(米国特許法283条)の訴訟の提起は相手方に対し、事業を停止する虞を生じさせ、ライセンス料を獲得するための圧力として用いられる。

米国訴訟においては、ディスカバリーという詳細な証拠収集が行われ、高額な費用がかかる。実際、特許訴訟において弁護士等にかかる費用だけで200万ドルを超えられている。そのような高額訴訟費用も影響し、大半は和解で終結し、判決まで至る割合は実に5%とも言われている。

パテントトロールは、このような訴訟によるプレッシャーを相手方に与えつつ、早期にライセンス合意を行おうとする。もっとも、パテントトロール自体は、単なる成功報酬ベースで着手金も払わずに訴訟を行っていることもあり、この場合はパテントトロールには初期投資はかからないことになる。一回の訴訟で多くの会社を訴えてコストを少なくすることも行われる。

法廷では、陪審員に対して大企業が個人発明家や中小企業から不当に巨額の利益を奪っているかのようなストーリーを展開することも見受けられる。特許訴訟においても、陪審員による裁判は憲法上要請され、両当事者の同意がない限り、裁判官による審理を以って換えられない。統計上、米国の陪審員制については、特許権者、個人発明家、国内企業に有利になっているなどその判断に偏りが見られ、損害賠償についても高額が認められる傾向にある等も指摘されている。そして、近年は特許専門法律事務所のみならず一般の法律事務所が特許侵害訴訟に参入し、高額な損害賠償額を取得するため陪審員制度を利用するのが一般化している。

上記に加え、損害賠償に関しては、逸失利益やライセンス料相当額のほか、懲罰賠償により3倍賠償まで可能であり、また、特許部分以外の製品全体についても逸失利益が認められることもあるため、プロパテント政策後は損害賠償の高騰も指摘されている。

なお、米国では特許権者に有利な管轄があり、パテントトロールはそのような有利な法廷地を取得するための法廷地漁りを行っている。例えば、テキサス州東部地区連邦地方裁判所は、審理が迅速であり、特許権者の勝率が8割とも言われており、パテントトロールに好んで利用されていると言われている。

#### ◆ パテントトロールへの対策

パテントトロールへの対処方法については、米国議会による法改正等が迫られているというのが現状であり、今は言わば過渡期であるため、完璧な回答は存在しない。

私企業としてはパテントトロールに対して毅然とした態度で対峙する必要がある。確かに自ら事業を行っていないパテントトロールには、こちらの特許権を侵害して事業を行っているとして反訴を提起してクロスライセンスに持ち込むなどの通常の訴訟戦術が使えないという問題はある。

しかしながら、まずは通常の米国特許訴訟における対応策のうち、効果的な方策を講じることが必要となろう。例えば、まず、特許出願の段階において、他社の特許出願に注意し、場合に応じてそれを無効化し、また技術的に回避することが考えられる。

また、自社の防衛のために、関連分野において、防衛特許を出願すること、また、ビジネス方法特許については先使用权を主張することも考えられる。

さらに訴訟戦略において、例えば警告書を送付された段階で特許権者に先立って、自らに有利な管轄において、特許権非侵害確認の宣言的判決訴訟を提起するような方法や、特許訴訟の提起に対応して別の管轄への移送を申し立てること等も考えられる。(以上 The Lawyers October 2008 より一部引用)

### 日本におけるパテントトロール

#### ◆ 日本における可能性

日本においてもパテントトロールのような問題が頻繁に生じないか懸念されるころではあるが、米国の特許制度や訴訟制度の特殊性に帰するところが大きく、わが国の制度上の違いを考えると、その間

題が生じる可能性は低いように考えるのが妥当と思われる。例えば、米国ではフォーラムショッピングが起きているが日本において知的財産高等裁判所は二箇所限定され、安定的な判決が期待できる。よって非常に高額な賠償額が出る可能性は低く、パテントトロールのような行為が横行するとは考えにくい。

しかしながら、今後米国のパテントトロールと呼ばれる企業が日本に支社を設けるなどして、日本のマーケットに進出してくる可能性も否定できない。また、逆に日本企業が米国に進出することは今現在も珍しいことではない。よって日本企業に対する訴訟であっても裁判地は米国であることなども十分考えられ、日本企業はパテントトロール対策を考える必要があると言えるだろう。

そして、新たな問題として、A社が発明した特許が移転され、その特許がパテントトロールと呼ばれる行為に使われてしまった場合の問題である。一見A社には関係ないと思われるが、こういった問題が起きると発明者であるAのイメージまでも悪くなってしまい、市場での他社との関係悪化など今後の事業に影響しかねないのである。世界同時不況と呼ばれる現在において、大会社の倒産なども珍しくなく、重要な特許が売り買いされ、パテントトロールのもとにその特許が渡るという可能性も否定できない。契約の際に文言を設けて対応することも考えられるが、法的観点からも議論すべき非常に懸念される問題である。

よって日本企業が行うべき対策を以下に検討する。

## ◆ 日本企業の対策

### 1. 実務的対策

日本企業が行うべき実務的対策は基本的には米国と同様に行うべきと考える。特許出願の段階において、他社の特許出願に注意し、場合に応じてそれを無効化し、また権利侵害を技術的に回避するなど、先行調査をはじめとするリスクマネジメントが非常に重要である。

しかし、新たな問題として挙げた移転した特許がトロール行為に使われてしまう問題に関しては、移転する時点において特許の利用方法を推測することは非常に困難であると考えられ、契約時の対策若しくは法的対策に委ねられると考える。

### 2. 法的対策

#### i. 独占禁止法の適用の可能性

知的財産権は、独占禁止法 21 条によって原則的にはその対象とならない。しかし知的財産権であっても、その行使が適切な特許権の行使とは認められず、かつ、不公正な取引が見られる場合は、独占禁止法違反となる。独占禁止法は平成 21 年改正により課徴金の見直しがされており、対策として効果があると考えられる。

#### ii. 裁定実施権の適用の可能性

事業を持たないパテントトロールに対しては特許法 83 条の裁定実施権の適用が考えられる可能性がある。ただし、ライセンスなどをしていればそれも特許の実施にあたり、適当でない実施とは何なのかという問題点が残る。また日本において裁定実施権が下された例はまだ一度もなく、現実的であるとは言い難い。

#### iii. 権利濫用法理の適用の可能性

理論上は民法上の権利濫用の法理を使い、差止請求権を制限するという対策も考えられる。しかし、実務的には制限した場合の代替措置などバランスを取る方策を検討すべきである。また、裁判実務では、他の法域と同様に、一般原則である権利濫用法理により差止請求権を制限するのは困難であると考えられる。差止請求が相当でない場合には、特許権を無効または権利範囲を狭いと判断し、問題を回避していると言われている。しかし、これでは侵害自体が否定され、損害賠償まで否定することとなり、行き過ぎたこととなる。権利侵害を認めた場合に権利濫用と判断した事例はないと思われ、したがって現行制度では損害賠償だけ認めて差止請求を認めないという運用を行うのは非常に困難であると言える。

#### iv. 立法案

前述のように自社特許が移転先でトロール行為に使われた場合の対応策は、ひとつには契約時、契約内容の中に「トロール行為と判断される行為を行った場合、一方的に専用実施権を解除することができる。」といった文言を入れることが考えられる。また、法的観点では現行法に対応する条文はなく、新たに条文の追加を検討すべきであると考えられる。特許法 77 条 6 項として「専用実施権者が適当な実施を行わなかった場合、特許権者は設定解除することができる。」という内容の条文を追加すべきではないだろうか。仮に契約内容に明文されていても、専用実施権者がトロール行為を認めず訴訟になった場合、対応する条文があるかないとでは全く異なると考えられる。

#### ◆ おわりに

本報告は特許流通における問題点としてパテントトロールの問題を挙げたが、本来、特許流通は産業の発達に寄与するという特許制度の目的を達成する上での根幹である。よってパテントトロール対策も特許流通の効果を阻害しないことを十分に考慮した上で行わなければならない。そのバランスを保ちつつ適正に特許流通が行われるよう実務的対策や立法を含めた法的対策が必要である。

日本における対策を本報告で検討したが、実際には起こりうる可能性は考えられるものの日本での事例はまだまだ少なく、現実的に効果のある明確な対策を挙げることは現時点では非常に困難であると考えられる。しかし、前述のように日本企業が対策を講じる意味は十分にあると考えられ、国内においてもその動向に注視し、より効果的な対策を議論することが不可欠であるだろう。

#### ◆ 参考文献

- ・特許庁 第二回特許制度研究会議事要旨 2009 年
- ・伊藤憲二・宇都宮秀樹・大島志保著 平成 21 年改正独占禁止法のポイント 商事法務 2009 年
- ・土肥一史著 知的財産法入門第 10 版 中央経済社 2008 年
- ・紋谷崇俊著 「現在の米国特許法における問題点と対策」(ザ・ローヤーズ 10 月号) アイ・エル・エス出版 2008 年