JAIST Repository
https://dspace.jaist.ac.jp/

Title	パテントトロール問題における対策の検討
Author(s)	山﨑，亮平；加藤，浩
Citation	年次学術大会講演要旨集，25：916-919
Issue Date	2010-10-09
Type	Conference Paper
Text version	publisher
URL	http://hdl.handle.net/10119/9439
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

JAIST
JAPAN
ADVANCED INSTITUTE OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY

Japan Advanced Institute of Science and Technology

２Ｈ０６

パテントトロール問題における対策の検討

○山﨑亮平（日本大学大学院法学研究科）, 加藤浩（同）

◆　序論

近年、米国企業だけでなく、日本企業に対しても実際に被害を与えているパテントトロール問題であるが、どういった行為者をパテントトロールと認定すべきか、その判別の難解さ故に、権利濫用の考え方を含め、パテントトロールの定義自体も明確にされておらず、未だ十分な解決策が見出されていない。そこで、本報告では、パテントトロールの定義、行為、問題の所在を整理したうえで、日本企業がトロール被害を受けた場合にはどのような対策をとるべきであるか、特許仲介業者のパテントトロールの可能性等を検討し、考察を加える。

◆　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。パテントトロールを定義づけることは、特許制度上、重要なことであるが、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、その特殊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、特許の出願または特許権の購入によって特許を取得するが、自社で製品の製造を行わないので、特許発明を自分自身が自己実施することはない。また、クロスライセンスなども、実際に製品を製造していない以上、必要としていない。そのかわり、他社が特許を使って製品を製造するのを待ち、差止訴訟を提起し、多額の和解金を獲得している。相手方が同業者同士であった場合には、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講ずることもできない。このような特許権の濫用が、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。

しかしながら、パテントトロールは、特許権者であり、適法に特許権を取得し、適法に権利行使をするというのが原則である。最近では、特許を保有しているが、特許発明を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、パテントトロールの概念を広く解すると、研究機関や大学など、正当な特許権者による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考えられる。よって何をもってパテントトロールと判別するかは、非常に困難な問題である。この点、米国連邦議会では、パテントトロールの実態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トロールの弊害が広く認識され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考え方が有力になってきているものと思われる。

◆　パテントトロールによる権利行使の実態と問題の所在

パテントトロールによる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。様々なパテントトロールが存在しているが、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[i]。

1.　特許の取得

パテントトロールは、自ら特許を出願する場合もあるが、他者から特許を購入して権利行使をすることも多い。特許を購入する者は、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。

パテントトロールが保有する特許は、企業群によって相互に利用を可能とすること等によって製造された製品またはサービスに関する技術であり、それに対して権利行使することが多い。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、製品の一部にパテントトロ

ールが保有する特許が用いられている場合において、その製品における特許発明の貢献の度合いを十分に考慮せずに、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事例もある。

このため、分野別に見ると、一つの製品、一つのサービスあたりの特許の数が多い分野にパテントトロールの活動が集中している。特に、最近では、特許の対象であることが明確化され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トロールが多いという傾向がある。逆に、一つの製品、一つのサービスにおける特許の数が比較的少ないバイオや医療分野を対象とするパテントトロールは、あまり見られない。

パテントトロールは、特許を取得あるいは行使する際に、それを侵害している可能性のある会社を調査をする場合がある。社内には、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、特許権の取得や行使に先立って検討を加えているところもある。

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一般的である。パテントトロールは、特許発明に係る技術が市場に十分普及したという状況で、権利行使を狙ってくることが多いが、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と思われる。

警告書の送付後は、ライセンス料を支払わなければ特許侵害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。交渉の相手方は、特許権を侵害している可能性のある全ての会社であるが、金銭的解決を望む上でもっとも適した相手を精査した上で権利行使をしてくるため、必ずしも可能性のある全ての相手方に対して一斉に権利行使するとは限らない。

ただし、資金力の乏しい企業が権利行使されにくいかといえばそうでもなく、大企業を狙う前に、資金力の乏し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、ライセンスの実績を得た上で、大会社を狙うことがある。

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。

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、特許侵害訴訟が提起される。もっとも、警告書を送付せずにいきなり特許侵害訴訟を提起し、特許訴訟に不得手な会社が動揺している状況につけ込んで、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、高額の費用がかかる。実際、特許侵害訴訟において弁護士等にかかる費用だけで 200 万ドルを超えると言われている。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、早期にライセンスの合意を得ようとする。もっとも、パテントトロール自体は、成功報酬ベースのみで、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。特許侵害訴訟においても、陪審員による裁判は憲法上、要請できることになっており、両当事者の同意がない限り、裁判官による審理方式を変更できない。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な賠償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つつある。

◆ 日本企業の打つべき対策の検討

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、十分な解決策が存在しないという問題がある。

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ところではあるが、この問題は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、わが国の制度との違いを考える

と、生じる可能性は低いように考えるのが妥当であると思われる。例えば、米国ではフォーラムショッピングが起き、パテントトロールを引き起こす一因となっているが、日本における特許侵害訴訟は、原則として、地方裁判所は 2 箇所（東京、大阪）、高等裁判所は 1 箇所（知的財産高等裁判所）に限定され、安定的な判決が期待できる。よって米国のような高額の賠償額が出る可能性は低く、トロール行為が横行するとは考えにくい。

これから日本企業が最も問題視すべきは、国内訴訟ではなく、米国訴訟への対策であると思われる。実際にパテントトロールにより被害を受けている日本企業とは、米国において活躍している企業であり、米国のパテントトロールから訴訟を提起されているケースが最も多い。よって進出する国の法律、政治、慣習、国民性等、様々な要素を把握し、先手を打つことが一番の対策であると考えられる。

具体的には、まず、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がある。

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る。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、必要に応じてそれを無効化し、また技術的に権利範囲を迂回する代替技術を構築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、先使用権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訴え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。

◆　特許仲介業者のトロール脅威とその対策の検討

最近では、大学や研究機関が産学連携の結果として、トロール行為に加担してしまうのではないか、という懸念が生じる事態が起こっている。それは、例えば大学の教授に、共同開発を持ちかけ、特許出願等の諸費用を自らが負担する代わりに取得した特許権を譲渡してもらい、その特許を分野毎のポートフォリオにあてはめ、他の企業にライセンスをするという手法のビジネスを展開する、いわゆる特許仲介業者の存在によって生じている。これらの事業者は共同開発だけでなく、既に大学が保有する特許も買い取るため、眠っている特許を市場で上手く利用させるという意味で、特許流通という観点においても、現状の日本の産学連携に一役買う存在となる可能性もあると言える。

しかしながら、その特許仲介業者が常に全うな事業を行っていれば問題はないが、もし仮に今後、大学や研究機関とともに開発し、集めた特許を武器に企業に対して警告や差止請求を起こし、高額の賠償金を得るというような、いわゆるトロール行為を始めた場合、どうであろうか。本来、日本の産業発展を目的に研究に力を注いでいる大学や研究機関の開発した特許が、日本の企業を苦しめているとなれば、それは本末転倒であり、公的機関としての役割という観点で不適切な問題が生じる。特に国立大学等で国から研究費を受け、特命で開発された特許が特許仲介業者に渡り、トロール行為に使われた場合等を想定すると、特許仲介業者との連携には非常に慎重な判断が不可欠であるということが言える。

この対策としては、現状では契約の段階での対応が最も有効であると言える。仲介業者に特許を譲渡する際の契約に「この特許の実施はライセンスのみに限定し、差止請求権を行使しない。また、第三者への再譲渡の場合にも、この条件は踏襲される。」との文言を盛り込み、特許がトロール行為に使われることを事前に防ぐことが一案として考えられる。

また、今後このように国家財産である重要な技術が流出し、悪用される事態が横行するようなことがあれば、国の指定した重要特許に対して、譲渡を制限させるような制度を特設することも考えられる。

◆　結論

本報告では、特許権の権利濫用としてパテントトロールの問題を挙げたが、本来、独占的排他権として認められる特許権の権利行使は、当然の行為であり、産業の発達に寄与するという特許制度の根幹である。よって、パテントトロール対策もそういった特許権に認められる独占的排他権のもたらす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、適正に特許権の権利行使が行われるよう、実務的対策や立法を含めた法的対策が必要である。

また、日本企業の米国訴訟における対策、特許仲介業者のトロール行為への危険性を検討したが、グローバル化が進む現代において、ビジネスも様々に変化し、今まで以上に知的財産権の確保が必要とさ

れることが考えられる。パテントトロールも今まで以上に様々な分野で問題となる可能性があり、その変化に合わせ、企業、公的機関に関わらず様々な研究主体において、知的財産権のリスクマネジメントを怠らないことが、不可欠であると考えられる。

◆　参考文献

・ヘンリー幸田著「パテント・トロール,テキサス州東地区裁判所,そして陪審審理」月刊パテント 2009 年 11 月号 p.37-48
・特許庁　第二回特許制度研究会議事要旨　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
・日経ＢＰ社　日経ものづくり「特集・特許の壁を壊せ」2009 年 7 月号 p.40-57

[i]紋谷崇俊：The Lawyers October 2008 「現在の米国特許法における問題点と対策」p. 8-10 を参照