

企業内弁理士からみたパテントトロールの動向

—医薬分野のパテントトロール，特許売買等のパテントトロール等への影響—

平成 27 年度企業弁理士知財委員会

小林 和人，澤田 孝之，石原 五郎，
吉田 真，永井 隆，内山 務，四本 能尚

要 約

企業弁理士知財委員会では 2013 年度から企業内弁理士の視点でパテントプール及びパテントトロール等について継続的に調査研究している。2015 年度の調査活動としては、医薬分野のパテントトロールの動向とパテントプール・特許売買・特許防衛の活動の相互への影響について調査を行った。本稿では、これまでに顧みられることの少なかった医薬分野のパテントトロールについて調査・分析を行い、標的を特定しない「従来型パテントトロール」と、標的を特定する「標的指向型パテントトロール」の二種が存在することを解明し、その実態を明らかにした。また、パテントプールの停滞により盛んになっているパテントプールの外部で必須特許等の売買、それらの特許を調達するパテントトロールの活動の実態、並びにパテントトロールに先駆けて特許を調達する特許防衛組織の実態を具体的な事例をあげて明らかにした。

目次

まえがき

I 部 医薬分野のパテントトロールに関する調査・研究

1. 医薬分野の特殊性とパテントトロール

2. 従来型パテントトロール

3. 標的指向型パテントトロール

(1) Drug-Package パテントトロール

(2) IPR パテントトロール

4. 医薬パテントトロールまとめ

5. むすび

II 部 特許売買等のパテントトロールへの影響

1. パテントプールの停滞

(1) 背景

(2) パテントプールの動向の影響

2. 特許売買の動向のパテントトロールへの影響

3. 特許売買の特許防衛組織への影響

(1) 背景

(2) 特許売買等の影響の実態

4. むすび

まえがき

企業弁理士知財委員会では 2013 年度から企業内弁理士の視点でパテントプールおよびパテントトロールについて継続的に調査研究してきた。2013 年度は、必須特許権者を標準規格策定の会合への参加、FRAND 宣言の有無、パテントプールへの参加で仮説的に分類モデル化し、MPEG4AVC の標準規格とパテントプー

ル MPEGLA を例に挙げて検証した。また、医薬分野におけるパテントプールの可能性と課題を明らかにした⁽¹⁾。

2014 年度は、標準規格必須特許を取り扱うパテントプールの運営に影響を与えうる裁判例、標準化団体、独占禁止法当局の動きとパテントトロールの攻撃手法を調査した。具体的には、FRAND 実施料の具体的な金額の算定及び必須特許に基づく差止請求権の行使の制限等に関する裁判例、標準化団体並びに独占禁止法当局の動向を網羅的に整理し、標準規格必須特許を取り扱うパテントプールの運営団体、ライセンス並びにライセンサーへの影響を分析した⁽²⁾。また、分割出願等の活用や OEM 製品に着目したパテントトロールの攻撃手法を整理・分析した上で、企業内弁理士としてどのように対策を講ずるべきかの検討を行った⁽³⁾。

2015 年度は、医薬分野のパテントトロール並びにパテントプール・特許売買・特許防衛の活動の相互への影響について調査を行った。また、米国で新たに始まった無効審判 (IPR) のパテントトロール活動への影響を調査した。

本稿では、特に、これまでに実態が明らかでなかった医薬分野のパテントトロールを調査し、標的を特定しない「従来型パテントトロール」と、標的を特定する「標的指向型パテントトロール」の二種が存在する

ことを解明した。また、パテントプールの停滞によりパテントプールの外部で必須特許等の売買が盛んになっていること、それらの特許を調達するパテントトロールの活動の実態、並びにパテントトロールに先駆けて特許を調達する特許防衛組織の実態を明らかにした。

I 部 医薬分野のパテントトロールに関する調査・研究

1. 医薬分野の特殊性とパテントトロール

パテントトロールの一般的な活動様式は、①特許権を収集（収集方法は、自らの発明に基づくもの、企業や大学の不要特許を購入）、②それらの特許権を侵害していると思われる標的企業を選定し、③権利行使をする、という流れであると言える。そして、究極的な目的は、高額ライセンス収入等を得ることにある⁽³⁾。

これらの典型的なパテントトロールにおいては、その攻撃手法は以下の点で特徴付けられる。すなわち、一つには、侵害判断が困難な特許権による攻撃や多数特許による攻撃が好まれる。その理由は、侵害判断が困難な特許権であれば、明確に非侵害の主張ができず、また多数特許での攻撃では無効理由を検討するのも困難となり、無効の抗弁も主張し難くなるからである。

また、これらの攻撃に対抗することを避ける企業が標的となりやすい。なぜなら、裁判にならずに、特許の侵害非侵害や特許の有効性を争うことなく、和解金やライセンス料を取得できるからである⁽³⁾。（図1-1）

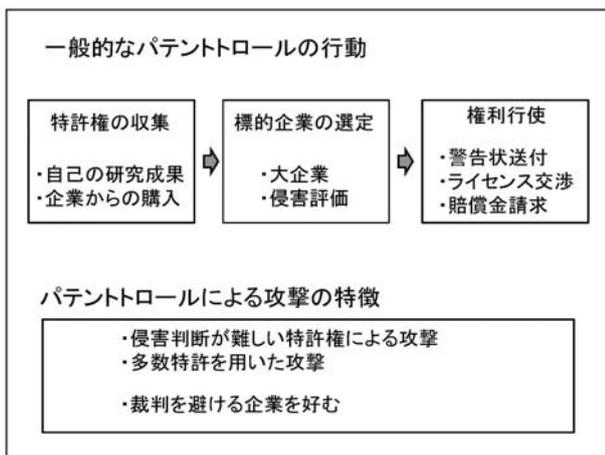


図1-1 一般的パテントトロールの行動様式

これらの特徴を、医薬分野に当てはめてみる。製品に関連する特許が少数であり、収集した特許権の網にかかりにくく、また多数特許での攻撃が困難である。また、少数特許の分野のため、他社特許の調査は徹底的に行われ、侵害を回避して製品を世に送り出す風土が根付いている。そのため、先ほど示したパテントトロールの攻撃手法を考えると標的には適していないと考えられる。この分析は、現在まで、パテントトロールの標的企業は電気通信系や機械系分野等が主であり、医薬分野でのパテントトロールはあまり脅威として報告された実態がなかった点と一致する。

一方、一旦特許権の侵害状態になった場合には、その回避検討が困難となる。すなわち、医薬品の場合、設計変更を行うと、別の医薬品として、新たな臨床試験が必要となる場合が多く、安易に設計変更できないという事情があるからである。そのため、ある程度臨床試験が進んでから、特に製品が市場に送り出されてから侵害が発覚した場合は、ライセンス取得に傾きやすい傾向にある。その点のみ考慮すると、パテントトロールの標的とされやすい傾向があるとも言える⁽⁴⁾。（図1-2）

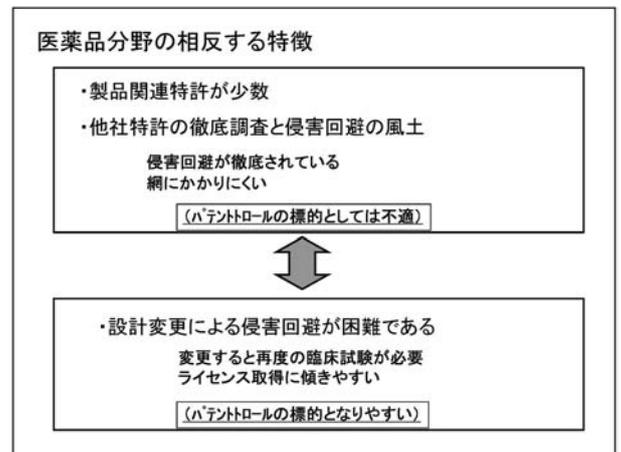


図1-2 医薬品分野の特徴とパテントトロールの関係

そこで、まず、医薬分野にパテントトロールは存在するのか、また、存在するのであればどのような特徴があるのかを目的として、ヒアリングや文献調査を通じて、その点を明らかにした。

その結果、これまでの他分野での一般的なパテントトロールと類似する行動様式を持つ従来型パテントトロールがある一方で、今までの一般的なパテントトロールとは異なる行動様式を示す、標的を選定しその標的にあわせて後から攻撃手段を入手する形式のパテ

ントロール（標的指向型パテントトロール）が出現してきているという実態が確認された（図1-3）。以下、その内容について報告する。

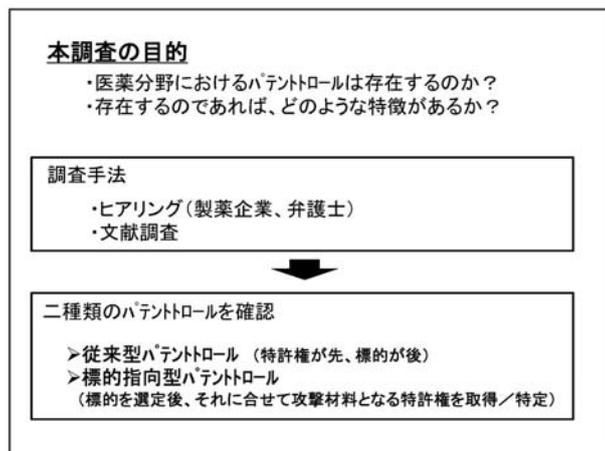


図1-3 本調査の概要

ず、まず、医薬品評価系に関する特許権を取得又は収集し、それを使用していると思われる製薬企業に対して警告状を送付する等の権利行使を行い、ライセンス料を取得しようと試みる。（図1-5）

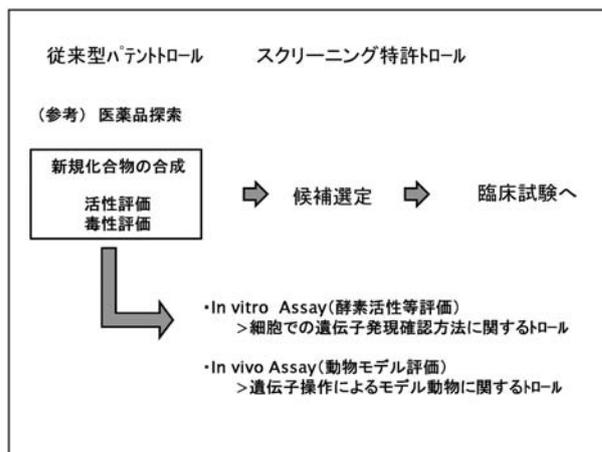


図1-5 スクリーニング特許トロール

2. 従来型パテントトロール

従来型パテントトロールの特徴は、前述の一般的なパテントトロールと同様な行動様式を持つものであり、まず、特許権を収集し、それに対して侵害可能性のある企業を特定して、攻撃を仕掛けてくる。（図1-4）

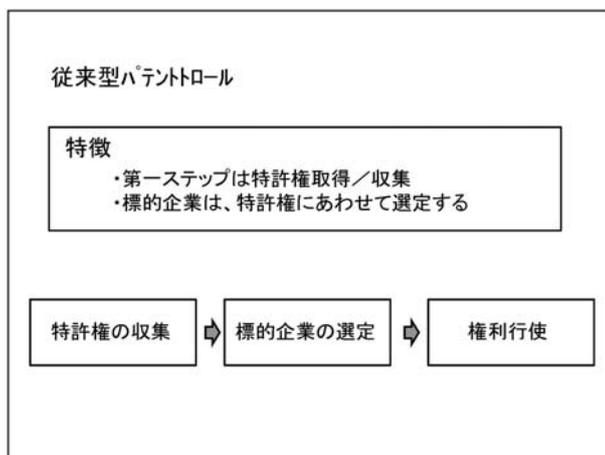


図1-4 従来型パテントトロール

従来型パテントトロールの一つ形態が、スクリーニング特許トロールである。

医薬品の探索段階において、新規化合物を医薬品として適するか評価する方法が多数用いられている。その評価手法を用いて、化合物を選定していく作業がスクリーニングであるが、その評価系に関する特許を用いて、製薬企業を攻撃してくるのがスクリーニング特許トロールである。これらは、ターゲットを特定せ

スクリーニング特許トロールの一例として、Housey 特許の事例が挙げられる。本件特許は、Reporter Gene Assay と言われる遺伝子発現の有無を確認する手法に関する特許権である。本パテントトロールが活動を開始した際には、この手法は既に製薬企業の探索研究に汎用されていた。Houseyはこの2件の出願に基づき、多くの日本の製薬企業に警告状を送付し、多数の製薬企業が影響を受けたといわれている。（図1-6）

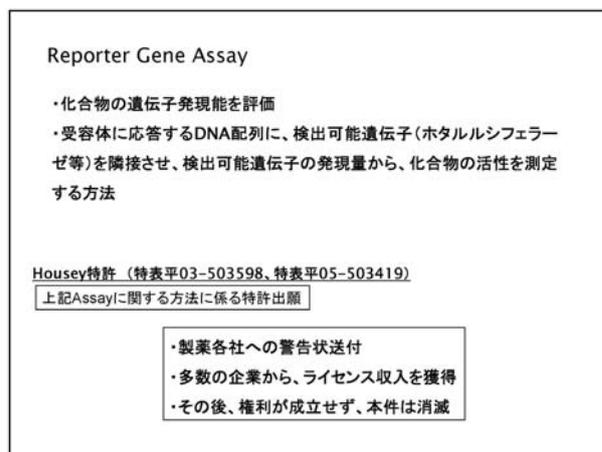


図1-6 Housey 特許の事例

この様な従来型パテントトロールは、医薬分野ではあまり大きな問題にはなっていない。しかし、未だに存在している。最近では、遺伝子操作により作成された実験動物に関する特許権⁽⁵⁾で、同様のスクリーニン

グ特許トロールが報告されており、また、電気・機械分野等で活動している著名な特許管理会社が大学の休眠特許権を収集しているという実態も確認されている⁽⁴⁾。(図1-7)

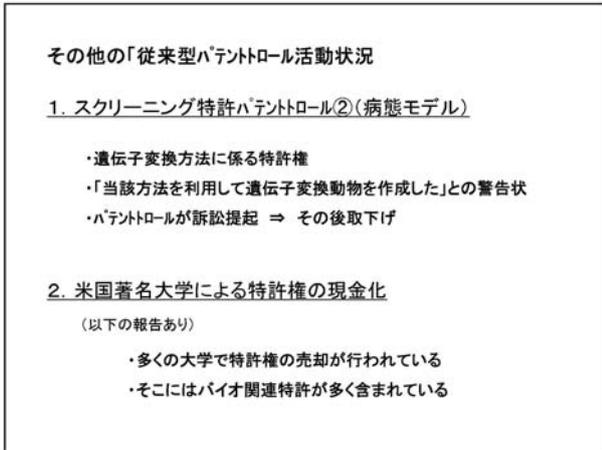


図1-7 その他の従来型パテントトロール

3. 標的指向型パテントトロール

一方、新たな形態のパテントトロールである、「標的指向型パテントトロール」の活動が活発化してきている。このパテントトロールは第一ステップとして、特許権を収集するのではなく、標的となる製品を特定する。その選定は、製薬企業の特許権に基づき行われ、そして選定した標的に対して、ピンポイントで攻撃を仕掛ける。この攻撃様式は、従来のパテントトロールにはなかったものであり、製薬企業をターゲットとするために新たに生み出されたものと考えられる。以下、詳細に説明する。(図1-8)

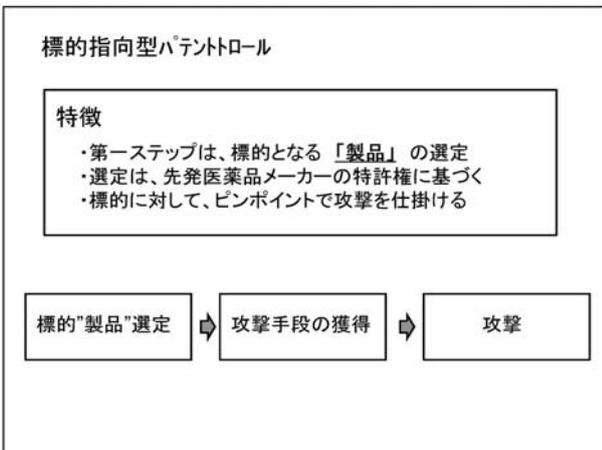


図1-8 標的指向型パテントトロール

(1) Drug-Package パテントトロール

一つの標的指向型パテントトロールが、ヨーロッパ

における Drug-Package PAE である。医薬品開発を行う先発製薬企業が行った化合物の結晶形等に関する特許出願について、国際公開がされた際、それと同日に、その化合物の結晶形等含む、Drug Package のクレームを有する EP 出願を行うパテントトロールである。このパテントトロールの出願は後の医薬品開発に影響を与える可能性があり、一つの脅威となり得る。(図1-9)

本トロールの活動は、EPC の進歩性判断基準の特殊性による。すなわち EPC では、出願日と同日に公開された文献は、進歩性判断の引用例とならないため、国際公開と同日の EP 出願は、Drug Package とすることにより新規性を確保しておけば、容易には拒絶にならないものとなる。(図1-9, 10)

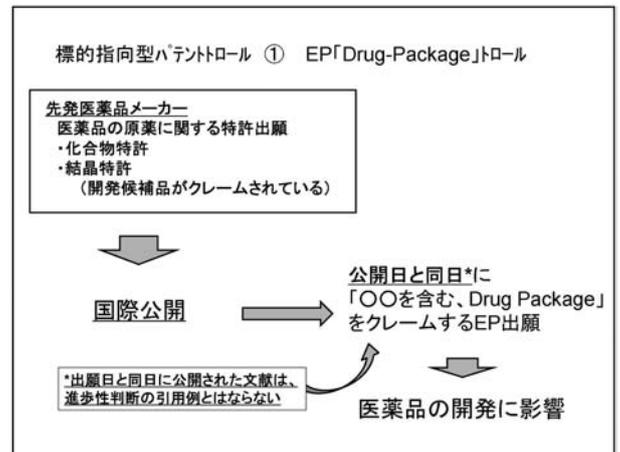


図1-9 Drug-Package パテントトロール

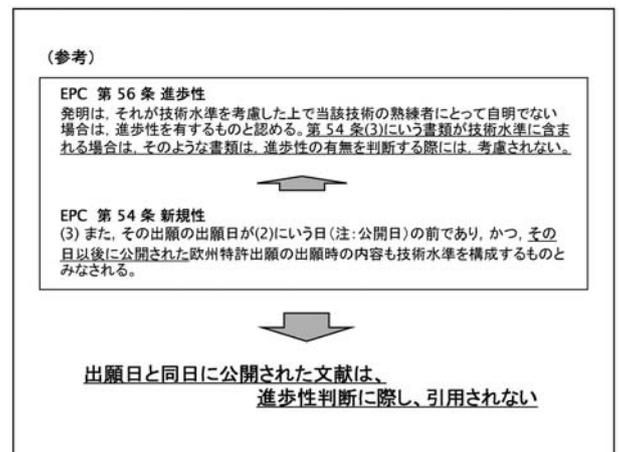


図1-10 EPC の進歩性

例えば、図1-11 に示すように、ある化合物の結晶特許が公開された日に、その結晶をそのまま取り込んだ Drug Package の出願⁽⁶⁾をしてくる。

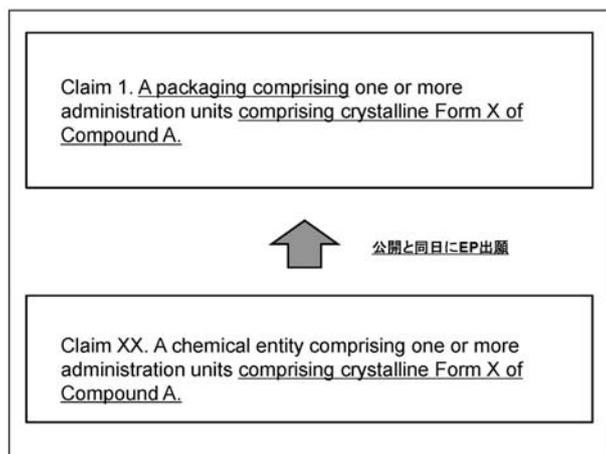


図1-11 Drug-Package パテントトロールの例

Drug Package パテントトロールの活動様式を纏めると、このようになる。

製薬企業が開発候補化合物を選定したとき、化合物の特許を出願するが、その際は、多数の化合物を一出願に含ませ、どれが医薬品開発の候補なのか分からないように出願することが一般的である。しかし、開発がある程度進み、上市後の製品のライフサイクルマネジメントを考慮し始め、実施の確保のための周辺技術の公知化が必要になると、化合物数を限定した形で、医薬用途や結晶形に関する特許を出願するようになる。そのような特許出願が公開されるのを常に観察し、その公開日と同日に Drug Package EP 出願を行う。その特許出願は、その後の医薬品上市時の脅威となる可能性があるため、先発製薬企業には何らかの対応が必要となる可能性がある。(図1-12)

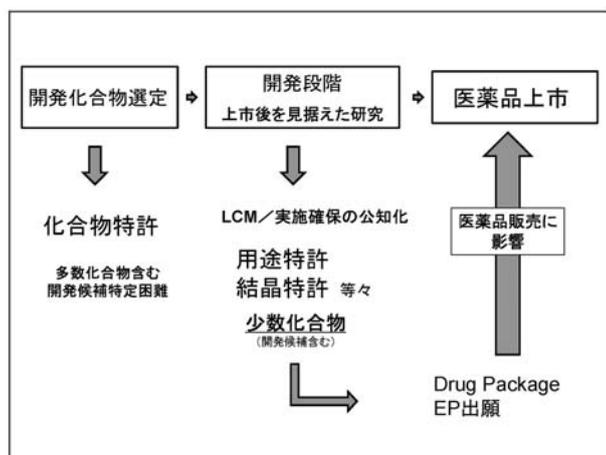


図1-12 Drug-Package パテントトロールの行動様式

(2) IPR パテントトロール⁽⁷⁾

IPR とは、アメリカにおける特許無効化の手続の一

種である。この特許無効化手続を利用して、製薬企業を攻撃してくるパテントトロールが存在する。自ら特許権を所有し、権利行使することにより収益を得るパテントトロールとは全く異なり、権利行使を目的とせず、株の空売りによる株取引での収益を得ることを目的としているといわれている。

その攻撃手法を図1-13に示す。IPR パテントトロールは、製薬企業の製品を守る特許権（いわゆる基本特許）について、IPR を請求する。そうすると、製品を守る特許権が無効にされるリスクが出てきたことにより、株価が下落する。そこに、株の空売りを仕掛け、利益を得ようとするものである。IPR が請求された際、当然、製薬企業は IPR で勝つために全力を尽くすことになるが、それ以前に、IPR 請求の事実で株価は大幅に下落する場合があります。IPR での勝ち負けに無関係に IPR パテントトロールは利益を得ることができる。

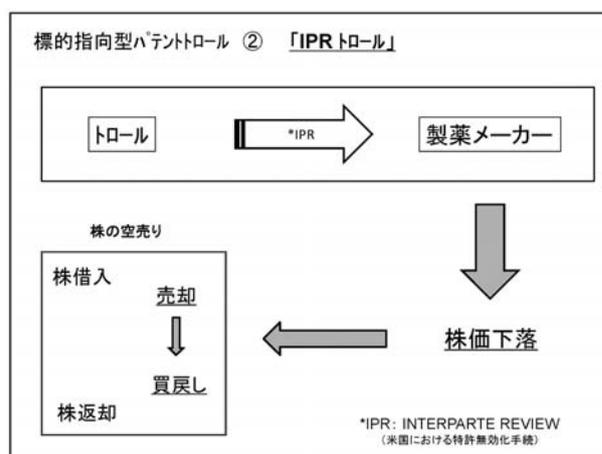


図1-13 IPR パテントトロール

IPR パテントトロールは、カイル・バスという有名な投資家が主導している。2015年2月から Coalition Affordable Drugs という名義で、「不当な特許で独占的に医薬品を販売している」という大義名分の下、IPR を仕掛けてきている。2015年9月末までの7ヶ月間で、33件のIPRを請求し、標的とされている企業も多数にのぼる。(図1-14)



図 1 - 14 IPR パテントトロールの概要

IPR パテントトロールは、その目的が株の空売りにあると言われており、和解による解決は望めず、必ず最後まで IPR を争う必要がある。また、株価コントロールが目的と言われていることから、一件の IPR で株価に大きな影響を与える企業が標的となりやすいといわれており、売上の大半を一製品に依存するような企業が標的にされている傾向がある。(図 1 - 15)

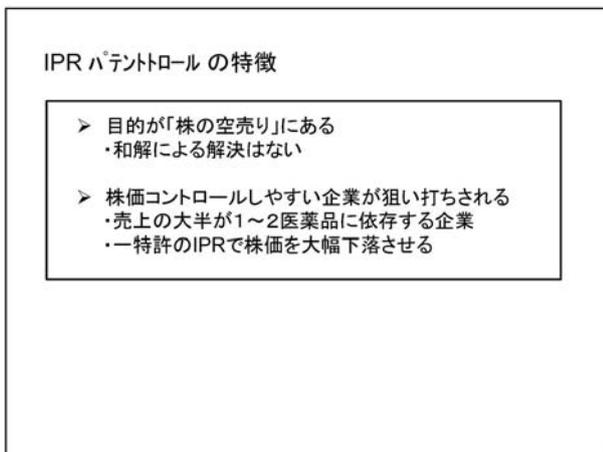


図 1 - 15 IPR パテントトロールの特徴

IPR パテントトロールの活動の一例を図 1 - 16 に示す。Acorda Pharma は多発性硬化症治療薬「Ampyra」を販売しており、その製品は同社の売上を支えていた。それに対して、IPR パテントトロールは IPR を仕掛けた。その結果、株価は一時 10% 近く下落し、その際、株の空売りを行ったといわれている。具体的な額は不明だが、巨額の収益を得たといわれている。(図 1 - 16)

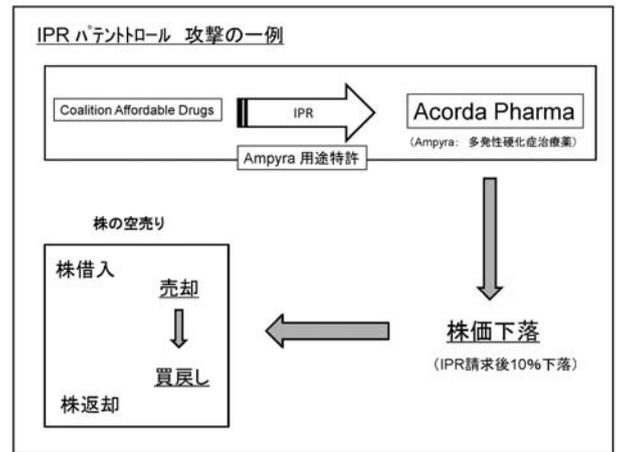


図 1 - 16 IPR パテントトロールの活動例

4. 医薬パテントトロールまとめ

今回の調査の結果に基づき、医薬パテントトロールの類型について纏めると、図 1 - 17 のようになる。医薬パテントトロールの形式は、特許権を収集して攻撃を仕掛ける、従来型パテントトロールに加え、製薬企業を標的にした新たな形式のパテントトロールである、標的指向型パテントトロールが出現してきているということが分かった。その標的指向型パテントトロールのうち、IPR パテントトロールは、特許権の権利行使ではなく、株取引による収入を目的とする点で、従来のものと大きく異なる形式となっている。

		ターゲット	攻撃方法	想定される最終目的
従来型	スクリーニング特許トロール	開発型医薬品メーカー	汎用スクリーニング方法に関連する特許で攻撃	ライセンス収入
	大学特許集約型トロール	開発型医薬品メーカー	—	ライセンス収入
標的指向型	Drug-Package トロール	開発候補品	開発候補品をクレームし特許出願	ライセンス収入
	IPR トロール	医薬品 (株価操作容易)	医薬品の特許の無効化	株取引による収入

図 1 - 17 医薬パテントトロールまとめ

5. むすび

今回の調査の結果、以下のことが分かった。まず、医薬分野においてパテントトロールの存在が確認された。そして、二つの分類が可能であり、特許権収集から始める従来型パテントトロールに加え、標的となる製品を選定して攻撃する、標的指向型パテント

トロールが出現してきていることが分かった。

新たに出現してきた標的指向型パテントトロールは、医薬分野の特徴である「少数特許で製品を保護している」点や「設計変更による回避が実質的に不可能である」点などを捉え、攻撃を仕掛けてきており、従来型と比較してその活動様式が大きく異なる。

製薬企業はこのようなパテントトロールに対してどのように対抗していけばよいのか、考える必要に迫られていると思われる。

Ⅱ部 特許売買等のパテントトロールへの影響

1. パテントプールの停滞

(1) 背景

パテントプールとは、技術標準の必須特許等を保有する複数の企業がライセンサーに一括して実施許諾するしくみである。必須特許を保有するライセンサーの多くが、自らも他社の必須特許を実施するライセンサーであるため、ライセンサーとライセンサーとがwin-winの関係を構築し、パテントプールのスキームがうまく機能していた。純粋ライセンサーは安定してライセンス収入を確保し、事業者ライセンサーはライセンス収入、かつ製品で他社特許実施が可能であり、純粋ライセンサーは低廉な実施料で他社特許の実施が可能であった。映像圧縮では、MPEG2、MPEG4AVC、映像記録のDVD6C、DVD3C、無線LANの802.11、携帯電話のWCDMAなどの標準規格についてパテントプールが形成され、運営されてきた。これらのパテントプールでは、必須特許を保有する多くの企業がライセンサーとして多く参加し、ロイヤリティ・ビジネスの成功を収め、標準規格の搭載製品は広く普及し、市場が成長した。

しかし、昨今ではパテントプールが環境の変化により停滞していることが、特許庁・三菱総研の「パテントプールを巡る諸課題に関する調査研究報告書」(2013年)^⑥でも指摘された。その理由として同報告書は、特許活用の戦略の多様化やライセンサー・ライセンサーの多様化等によって、パテントプールの特許シェアの低下、侵害対応・ロイヤリティ徴収強化の要請が生じており、パテントプールの方針がまとまりにくくなっていることを指摘しており、「パテントプールの利点は失われていないが、万能な解決策とはみなされなくなりつつある」と説明している。この点について、2013年度の活動で検証した。必須特許権者を

標準化活動の参加、FRAND宣言、パテントプールの参加で6つのグループに分類し、映像符号化標準規格のMPEG4AVCを対象としてグループ毎に必須特許権者の特徴を調査したところ、FRAND宣言したにも関わらずパテントプールに参加しないグループにおいて、必須特許権者である企業が事業を撤退、また、パテントトロールに特許を売却し、訴訟が発生している事実を確認することができた。FRAND実施料の算定で注目されたマイクロソフト対モトローラの米国裁判もこのグループに含まれていた。以上のことから、有力な必須特許権者がパテントプールに参加しない、または必須特許をアウトサイダーやパテントトロールに譲渡することで、パテントプールの外部で訴訟が多発し、パテントプールを中心としたライセンスの秩序が揺らいできた事実を明らかにした。

(2) パテントプールの動向の影響

そこで、2015年度は、パテントプールの動向がパテントトロールの活動にどのように影響しているか、パテントプールからパテントトロールへの特許の流出等はないか、等の解明を目的として調査した。

調査対象の標準規格としては、映像符号化標準規格MPEG4AVCの後継規格であるHEVC、調査対象のパテントプールとしては、MPEG-LAを選択した。MPEG-LAは成功しているパテントプールの代表例であり、HEVCはひかりテレビなどの4K放送で採用されて今後の普及が見込まれている。

MPEG-LAでのMPEG4AVCパテントプールのライセンサーの多くはHEVCについても必須特許権者であり、MPEG4AVCのパテントプールで継続してライセンサーである可能性が高い。そこでMPEG4AVCでのライセンサーとHEVCのライセンサー等のFRAND宣言者との対比を行った。その結果、HEVCではMPEG4AVCパテントプールでの代表的ライセンサーのグループが分裂し、引き続きMPEG-LAのHEVCでのライセンサーとして活動している企業は半減していた。残りの企業は、MPEG-LAとは別のパテントプール(HEVC Advance)や別の競合する規格のパテントプール(Alliance Open Media)を形成している状況が確認された。Alliance Open MediaはGoogle等が推進する規格であり、ロイヤリティは無償である。

MPEG-LAのMPEG4AVC主要ライセンサーの

HEVC 規格での活動を図 2-1 と表 2-1 にまとめる。

表 2-1 において最左列 MPEG4AVC のライセンサーの略称を示す。これらライセンサーが MPEG-LA の HEVC, HEVC advance, Alliance Open Media のいずれに所属しているかを右列に示した。

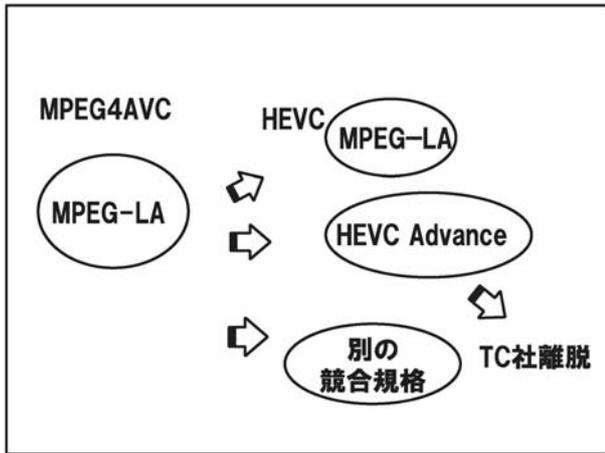


図 2-1 MPEG4AVC ライセンサーの HEVC 規格での活動

MPEG-LA AVC	MPEG-LA HEVC	HEVC Advance	Alliance Open Media (無償)
Do社		○	
Fr社			
Fu社	○		
GE社		○	
Go社			○
L社			
Mi社			○
M社		○	
P社			
So社			
Ta社	○		

表 2-1. MPEG4AVC ライセンサーの HEVC 規格での活動

また、MPEGLA の HEVC パテントプールのライセンサーを精査すると標準化活動には参加せず、その後必須特許を譲受した NPE（本稿では、パテントトロールではないが、もっぱら特許活用を目的して活動している組織を呼ぶ）の存在が確認された。その一例である Intellectual Discovery は韓国投資銀行等の出資により、韓国企業が設立した防衛的パテントアグリゲーター・ファンドであり⁽⁹⁾、保有している特許は Korean Telecom から調達した模様である⁽¹⁰⁾。

今のところ、HEVC の必須特許の保有者として明らかにパテントトロールと識別できる組織の存在は確認できていないが、HEVC に関連して新たなパテント

プールを立ち上げる企業の動き、または、特許を調達した NPE がパテントプールでライセンサーとして存在する状況が、パテントプールが小規模化・複数分散化する動きとともに確認することができた。これら NPE がパテントプールの内部にとどまるのか、特許がパテントプールの外部のパテントトロールへの流出することはないか継続して確認する必要があると思われる。これらのパテントプールを巡る動きを図 2-2 に示す。

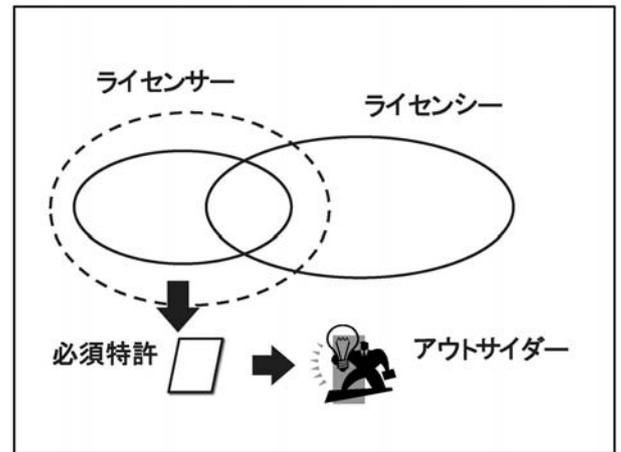


図 2-2 パテントプール外部での特許売買

2. 特許売買の動向のパテントトロールへの影響

特許防衛組織 RPX が 2014 年に公開された報告書⁽¹¹⁾は近年の特許売買の具体的な事例を紹介しており、特に、IT 分野で特定のトロールへの特許売却の動きが顕著であることが確認できる。特許を調達している具体的な組織としては、Wi-LAN, Acacia, が挙げられる。また、同報告書では、特許ポートフォリオの強化を進める企業の特許調達も確認でき、その具体例として、Intel, Microsoft 等を代表とする欧米企業の名前を挙げることができる。また、IAM が 2015 年に発行の出版物⁽¹²⁾は日本の企業がパテントトロールその他に特許売却した事例が報告しており、売却した特許により訴訟の発生している例も確認できる。売却先としてパテントトロール系の Multimedia Ideas Acacia Wi-LAN などが挙げられ、多く売却特許が訴訟で活用されている事実も報告されている。これらの特許売買の状況からパテントトロールが特許調達を継続して引き続き、権利行使を進めようとしている動きとともに企業や特許防衛組織の会員企業の防衛のための特許調達の動きがあることが指摘できる。これらパテントトロールと特許売買の関係を図 2-3 に示す。

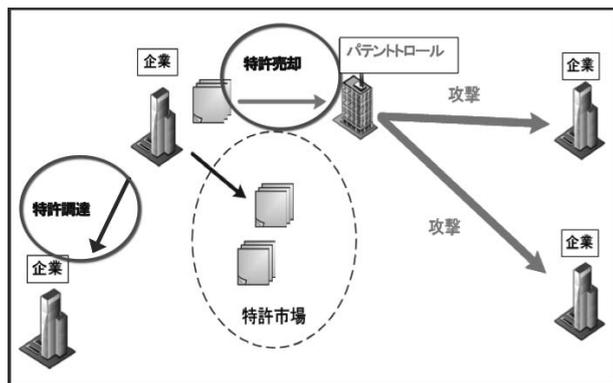


図 2-3. 特許売買とパテントトロール

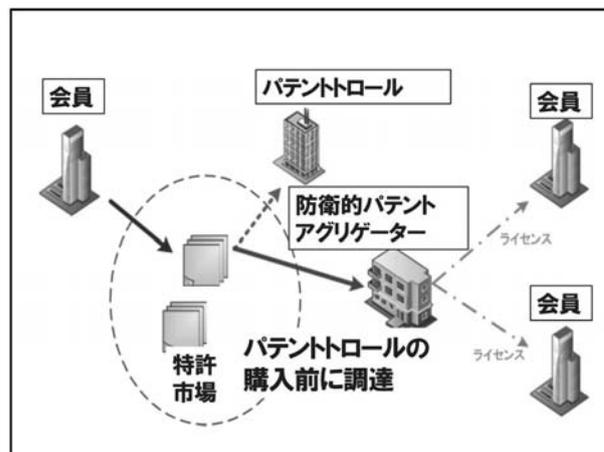


図 2-4. 防衛的パテントアグリゲーターの役割

3. 特許売買の特許防衛組織への影響

(1) 背景

近年、アメリカにおいてパテントトロール対策を視野に入れた特許防衛組織が誕生している。

防衛的パテントプールとは防衛の目的で会員が相互に無償でライセンスを許諾するパテントプール組織のことを呼ぶ⁽¹³⁾。一般には、パテントプールと言えば、標準規格技術を製品に搭載するにあたって実施が不可欠な必須特許について、許諾する組織が一般的である。防衛的パテントプールはライセンス対象とする特許と技術標準などとの関わりは規定していない。個々の組織によっては、ライセンス対象を会員の共通の関心の高い OSS 等の特許に特化したパテントプールもある。防衛的パテントプールの具体的な組織として、Open Invention Network⁽¹⁴⁾、License On Transfer Network⁽¹⁵⁾、Defensive Patent License が挙げられる。

防衛的パテントアグリゲーターは、会員が攻撃されるおそれがある特許を調達する組織である。リスクある特許をパテントトロールが購入する前に市場から調達し、会員にライセンスすることで会員に対する係争の抑止を図る。あわせて会員向けにリスクある特許の調査、無効審判の請求、係争解決のサポート等のサービスを行う組織も存在する。防衛的パテントアグリゲーターの具体的な組織として Allied Security Trust⁽¹⁶⁾、UnifiedPatents⁽¹⁷⁾、Open Invention Network が挙げられる。防衛的パテントアグリゲーターの役割を図 2-4 に示す。

(2) 特許売買等の影響の実態

特許防衛組織の中でも防衛的パテントアグリゲーターは、リスク特許の調達がその活動に不可欠であることから、市場での特許売買の影響は大きい、個々の取引の全貌は明らかではないが先に言及した特許防衛組織 RPX の報告書⁽¹¹⁾は近年の特許売買の具体的な事例を報告している。その中に、特許防衛組織による特許調達も認められ、その具体的な組織として RPX の名前を確認することができる。

Allied Security Trust は、パテントトロールから会員を保護する目的で、問題特許を調達する防衛的パテントアグリゲーターである。Allied Security Trust は調達した特許を会員にライセンスを許諾し、ライセンスを完了後に市場で売却するビジネスモデルで事業を営んでいる。Allied Security Trust の Web サイトは同社が購入の関心のある技術分野を公開し、また、同組織が保有し、売却を希望している特許のリストを公開している。

Open Invention Network は Linux 技術分野に特化した防衛的パテントアグリゲーションであり防衛的パテントプールである。Open Invention Network は、Linux 技術の普及促進に賛同する企業等によって設立された。Open Invention Network は Linux 技術に関する特許を調達して会員にライセンスを許諾する。Open Invention Network は無償でライセンス許諾する条件として、会員に他会員に対して保有する特許についてライセンスを許諾し、Linux 技術を使用する企業等に権利行使しないことを約束させる。Open Invention Network も、同組織が保有している特許を Web サイトで公開している。UnifiedPatents は、問題

特許をパテントトロールが購入する前に市場から調達する防衛的パテントアグリゲーターであり、会員からの依頼に応じパテントトロールの活動の調査、先行文献調査、再審査の請求等も行う。UnifiedPatentsのWebサイトでは同組織で保有している特許リストを確認できなかったが、同組織が請求した無効審判（IPR）については詳細な情報が公開されている。

韓国では上述したIntellectual Discoveryが、インキュベーションファンドとともに韓国企業を防衛する防衛的パテントアグリゲーターのファンドも運営しており、Korean TelecomからHEVCの必須特許を調達してMPEGLAのHEVCパテントプールにライセンスとして参加している。また、IP cube partnersも政府系ファンドの出資により設立され、民間企業も参加している防衛的パテントアグリゲーターであり、特許の調達と売却の実績も確認されている⁽⁹⁾。

その他の特許防衛組織の最近の動向としては、License On Transfer Networkの会員数がこの1年程度で数倍に急増している⁽¹⁵⁾。また、License On Transfer Networkは同組織のWebサイトで完成品メーカーだけでなく部品メーカーも含めたエコシステム全体を保護するサプライヤープログラムが紹介している。Unpatentはクラウドファンディングによって設立された組織であり、パテントトロールの保有する特許の無効化を推進している⁽¹⁶⁾。

4. むすび

今回の調査によって、パテントプールの停滞によりパテントプールの外部で必須特許等の売買が盛んになっている事例を指摘することができた。また、必須特許を含めて特許を調達するパテントトロールの活動の動きと、これに対抗する形でパテントトロールに先駆けて特許を調達する特許防衛組織の動きを具体的な事例で明らかにした。個々の特許売買は公表されることはないので、その全貌を把握することは困難であるが、特許の売買を起点としてパテントトロールの活動を監視し、特許防衛組織の活動をフォローすることは可能であることから、企業のパテントトロール対策として特許庁での特許権の移転登録を含め特許の売買の情報を収集分析することは有効であると考えられる。

(参考文献)

- (1) 小林和人, 澤田孝之, 堀口浩, 大和田昭彦, 新村和久, 永井隆 「企業内弁理士から見た情報通信および創薬に関するパテントプールの調査報告」, パテント vol.68 No.3 (2015)
- (2) 小林和人, 石原五郎, 永井隆 「企業内弁理士から見たパテントプールに関する調査報告」, パテント vol.69 No.1 (2016)
- (3) 宮下洋明, 石原五郎 「企業内弁理士から見たパテントトロールの動向調査報告」, パテント, vol.69 No.1 (2016)
- (4) 「PATENT TROLLING-WHY BIO & PHARMACEUTICALS ARE AT RISK」 Robin Feldman & W. Nicholson Price II, UC Hastings College of the Law, Research Paper 93
- (5) 特許 JP3059481, JP3298842
- (6) 特許 EP2764866, EP2762124, EP2805705
- (7) THE WALL STREET JOURNAL 「特許無効化と空売りー著名ヘッジファンドの新戦略」 JOSEPH WALKER and ROB COPELAND, 2015年4月8日; 日本弁理士会関東支部主催研修会 「米国における知財法務の最新動 現在のアンチパテント環境における道標 (U.S. IP Legal Trends You Need to Know - How to Navigate The Current Anti-Patent Environment)」 2015年8月8日; (その他多数の文献が存在する)
- (8) 三菱総合研究所 「パテントプールを巡る諸課題に関する調査研究報告書, 特許庁産業財産権精度問題調査研究報告書」 (2013)
- (9) 帝国データバンク 「金融機関等から見た企業の知的財産を活用した資金調達に関する 調査研究報告書」 (2013)
- (10) Intellectual DiscoveryのHEVC特許調達について: <http://www.iam-media.com/Blog/Detail.aspx?g=43ceb723-9071-4ecf-b6c4-c608e3838e09> (2017.1.8 確認)
- (11) RPX 2014 Patent_MarketPlace_Report: https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/RPX_2014_Patent_Marketplace_Report.pdf (2017.1.8 確認)
- (12) Intellectual Assets Management Issue 71 (2015)
- (13) 小山田和特 「ITを巡るプロパテント/アンチパテントの潮流」 (2016)
- (14) Open Invention Network について: <http://www.openinventionnetwork.com> (2017.1.8 確認)
- (15) LoT Network について: <http://lotnet.com> (2017.1.8 確認)
- (16) Allied Security Trust について: <http://ast.com> (2017.1.8 確認)
- (17) UnifiedPatents について: <https://www.unifiedpatents.com> (2018.1.8 確認)
- (18) Unpatent について: <https://unpatent.co> (2017.1.8 確認)
(原稿受領 2017. 2. 12)