

特許の活用について



金沢工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科 客員教授 守屋 文彦⁽¹⁾

要約

情報通信分野でも、当然のことながら特許権の活用とは自社事業の収益の向上が一義的な目標である。いかにも特許料収入の多寡がその会社の特許戦略の巧拙として語られることもあるが、正鵠を得ていない。経営戦略と一体化して柔軟に対応でき、かつ技術動向や製品トレンドなどの長期の時間軸も踏まえた知財戦略が益々重要になっている。今、企業は「権利活用」のために何をすれば良いのだろうか？

目次

1. はじめに—日本企業の特許力
2. プロダクト・ライフサイクル
3. 投資信託としてのパテント・トロール
4. 特許の無力化
5. パテント・プールの衰退
6. まとめ

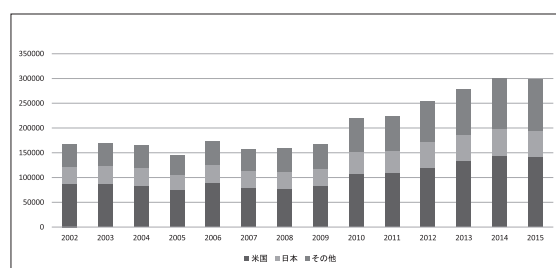


表1 米国特許取得推移

1. はじめに—日本企業の特許力

(1) 表1は、米国特許の米国、日本およびその他の国の取得件数の推移⁽²⁾である。日本企業は一貫して、総数の二割程度の件数を保有している。米国のGDPは日本の四倍⁽³⁾ほどあるが、米国のR&D費の総額と特許の取得件数はそれぞれ日本の約三倍弱⁽⁴⁾程度である。R&D費の総額や特許の取得件数がその国の技術力を示すとしたら、果たして、日本企業はグローバルな技術に基づくビジネスにおいて世界の富の二割を得ているだろうか？日本の財務省国際収支統計で発表される知的財産使用料の収入が、年々増加していることを捉えて、貿易は低調だが、日本の技術力による収入が増えているとの説明がなされることが多い。実態は、日本国内で製造していた事業を海外に移転し、国内産業が空洞化し、その結果得られる使用料が増加し、収支が改善している⁽⁵⁾。特に、北米からの収入が多く、日本の製造が米国に移転している。“Make America Great Again”なのか、米国は、知的財産収入が増えると同時に、支払いもこの10年で倍ぐらいに伸びている。

(2) 企業において、知財部門の評価の指標として、特許料収支は使われない。特許料収入はライセンス料を支払っている他社の売上が多い場合に増え、特許料の支払いは自社の売上が少なければ減る。すなわち、他社に事業を奪われ、売り上げが減っているか、あるいは過去の研究開発が現在のビジネスに貢献できていない状況である。各社の知的財産報告書において、特許料収支の改善を指標としてあげている会社は、現在はなくなったようだ。本稿は、筆者の経験から、ICT（情報通信技術）分野を念頭に、企業における知財戦略について、述べたい。

(3) もちろん企業にとって、特許料収入が多いことは非常に重要ではあるが、自社事業の差異化技術を他社にライセンスすることにより、自社事業の利益を犠牲にして、特許料収入を増やしても経営上意味がない。企業間の競争は、その業界の競争相手との相対的な競争優位で決まるので、その業界一般で必要とされている特許料の支払いが、特

定の競争相手よりも低い支払率であれば、競争優位を確立していると言える。この指標は、特許部門の活動の評価に非常に有用であると思われるが、他社の支払い率が分からないことが多いので、実際の適応は難しい。しかしながら、企業の知財戦略において、他社が幾らを払っているのか、何%を払っている等の情報は非常に重要であり、特許権者との交渉においても役立ち、事業の利益率の改善に直接寄与する。知財部門は、知財活動が自社のビジネスにどの程度貢献できているかを知るために、これらの情報を集めて分析するインテリジェンスの組織を持つべきである。

2. プロダクト・ライフサイクル

(1) 競争は競走ではない。

事業において競争戦略とは、如何に競争をしないで勝てるかである。陸上競技のように全員が同じスタートラインに立ち、同じ条件の体力勝負での競走は、その結果に大きなリスクをはらんでおり、事業の方針としては取るべきではない。コスト戦略で他社より価格面で優位に立つか、差異化戦略で他社にない機能や性能により製品やサービスを差異化することが競争戦略の要諦である。

当然のことであるが、特にこの差異化戦略のために、特許権は非常に大きな役割を果たす。他社にない機能などを特許権で保護して、他社に使用させない。あるいは、独占的なライセンス方針を取っている特許権者からライセンスを取得することによって、当該技術を利用した製品を特許権者と寡占状態にすることができる。

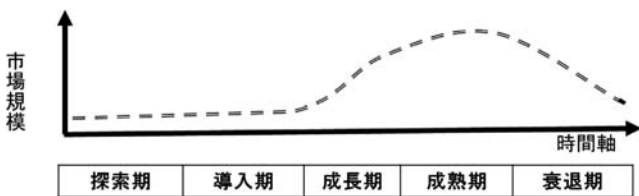


図1 プロダクト・ライフサイクル

(2) 時間軸の認識と特許の活用

図1に示した製品の構想段階から販売終焉までを念頭においたプロダクト・ライフサイクルにおいて、探索時期では他社の権利を調べ、当該製品技術分野においてどのような技術動向があるかの特定⁽⁶⁾をし、回避すべき特許は回避をし、保護すべき発明は特許取得の

手続きを取る。技術的や特許的に製品開発に必要であれば、技術や特許の買収を図る必要がある。例えば、Apple社は、マルチタッチ技術に関して製品化に先立ちフィンガーワークス社を買収している。また、ソニー株式会社は、1946年5月設立だが、創立三年後資本金360万円の時点で、25万円で、テープレコーダーの不可欠特許を買収し、市場の寡占化に成功し、スタートアップ時代の事業の礎を築いている。

特許の活用で難しいのは、①特許の権利化に時間がかかることと、②元々その特許で保護しようとしていた事業の業績の変化である。非常に魅力的な製品の場合、販売が開始されてから一年ほどで、類似の製品が他社から販売されることがある。特許部門の担当者は、単に特許出願をすれば事足りると、安閑とするのではなく、一年後の類似製品の知財権による排除を目標に、有効な権利の確立に努めるべきである。本来は、類似品の形態を確認してから、今後の模倣のバリエーションもカバーできるような、よりよい特許のみを作るべきであろうが、早期の模倣品の排除のためには、早期に権利化が可能なもの（一部の特許、意匠、商標）と、時間をかけてより広い権利を作り上げる特許の分類を行い、模倣品への対応力を強化することが望ましい。

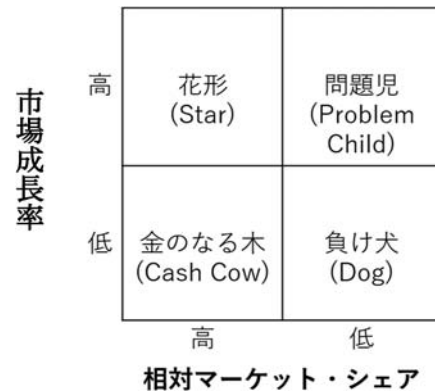


図2 BCG成長・シェアマトリックス⁽⁷⁾

(3) 対応が難しい「問題児」

元々その特許で保護しようとしていた事業が、プロダクト・ライフサイクルの成長期・成熟期の時点で相対市場占有率が低く、かつその市場の成長率が低く図2右下の「負け犬」状態になっていれば、一刻も早く競合他社に対して特許許諾ライセンスの交渉を開始して、特許料の獲得をはかるべきであろう。

市場占有率の高い場合（「花形」および「金のなる

木)は、特許権は製品の差異化のツールとして利用されるべきである。リスクヘッジのために必要なクロスライセンスなどの例外を除いて、他社への特許ライセンス許諾は一義的な命題ではない。

難しいのは、「問題児」である。更にお金をつぎ込んで事業を強化し、特許などによって差異化ができるような状況であれば、「花形」を目指して戦略を練ることとなる。この時点で、特許ポジションが十分でないのであれば、類似品に駆逐される以前に、撤退が選択肢であろう。企業知財で一番重要なのは、プロダクト・ライフサイクルの探索期、導入期に当たる「問題児」に対して十分なリソースを充てることである。逆に「金のなる木」はプロダクト・ライフサイクルの成熟期に当たり、定常的な業務が増えているはずだから、知財人員を絞っても良い状況だ。

情報通信技術分野の業界では、事業戦略を策定する期間は長くても三年前後だろうが、企業の知財部門としては、10年ぐらいの将来を見据えた、自社の事業分野ごとに特許ポートフォリオの劣化あるいは改善を念頭に戦略を練る必要がある。更にいえば、個々の特許の有効期間20年を視野に入れて欲しい。古典的な戦略の一つであるが、競合他社の重要特許の満了時期を見極めて、囲い込んで特許権を取得する(Patent Wall Strategy)、あるいは競合他社の技術開発動向を分析して、将来技術を積極的に権利化する(Patent Blanketing Strategy)などは、依然として重要な特許ポートフォリオ戦略であると思われる。⁽⁸⁾

知財部門に長くいる人は、どうしても特許がすべてであるような発想をする傾向がある。しかしながら、エジソンは電球の改良特許を発明したから「偉い」のではない。エジソンは、「技術的な研究に着手する前から、システム全体の構想を描いていた。電力会社の電力に合った電球を考え、利用者に電気を引く権利や、電球の流通システムまで構想した。」⁽⁹⁾ プロダクト・ライフサイクルを念頭に、ビジネスモデルにおいて知財がどの局面で何時必要となるか、考え抜くことが企業知財部門に求められる。

(4) DVDの特許戦略は失敗だったのか？

一般に、日本企業はDVD基本特許をたくさん保有しているのに、「日本企業のビジネスモデルの問題」で、表2が表すように「世界市場の伸びに伴い、日本のシェアが急速に縮小」⁽¹⁰⁾と言われる。DVDの特許戦

略に関しては、筆者は直接関わったことがあるので、その観点で分析してみたい。

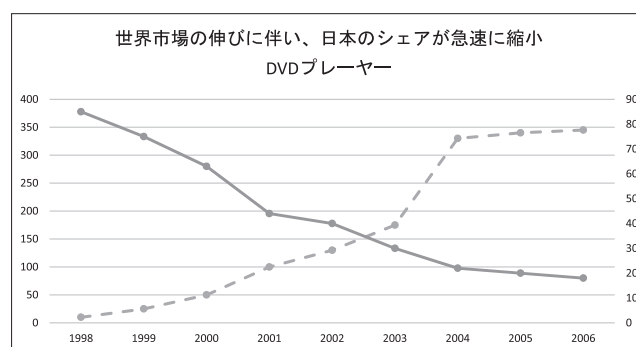


表2 破線(左軸)は、DVDプレーヤー市場の伸び(2001年を100)、実線(右軸%)は日本企業のシェア「産業構造審議会産業競争力部会」資料をプロット

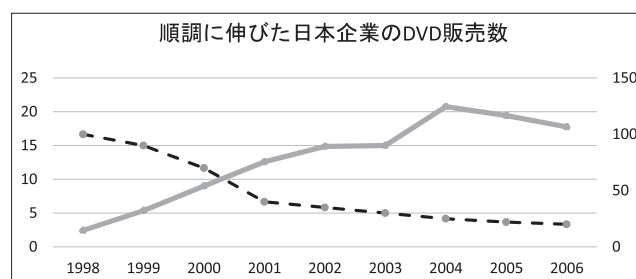


表3 実線(左軸)は、日本企業のDVDプレーヤーの販売量(2001年の世界市場規模を100と定義「産業構造審議会産業競争力部会」資料をプロット)、破線(右軸)は、DVDプレーヤーの価格の推移(1998年の価格を100と定義)⁽¹¹⁾

日本企業トータルでは、数千件のDVD不可欠特許を有しているが、指摘の通り世界市場が大きくなるに従って、マーケットシェアを減らしてきた。表3のDVDプレーヤーの価格の推移(実線)を見ると8年間で、約80%の価格の下落があったことが分かる。一つの大きな理由が、中国の企業団体CAIA(China Audio Industry Association)が中国企業の特許ライセンスの取得について、交渉の矢面に立ち、なかなかライセンス契約がまとまらず、特許ライセンス料を無視した値付けが行われ、価格下落が起こったことがあげられると思う。筆者も、ライセンス担当者として、2002年当時、特許ライセンスを取得しない中国系米国企業を特許侵害で提訴したこともあった。2004年頃には、先進国である程度普及した状況になり、日本企業としては低価格のモデルを販売してシェアを獲得するよりも、利益を優先したのではないだろうか。(ただ、表2を見ると、日本企業は製造数が減って行ったように見えるが、表3(実線)では、製造数を2004年までは伸ばしている。)日本企業は、収益性を見極めな

がら、マーケットが飽和するまでは生産を増やしている。

個々の企業で見ると収益の差はあるが、全体の流れとしてみると、DVD プレーヤーの普及期に至ると、日本企業は主要構成部品（光ピックアップ、SoC、Kit 等）をアジア企業に販売することによって大きな利益を得ていた⁽¹²⁾。また、特許力により、低い特許料負担が可能ないくつかの会社は、アジアの DVD ドライブ製造企業と合弁会社をつくり、自己の特許力の傘を活用して、販売を増やした⁽¹³⁾。確かに、DVD プレーヤーの価格の下落のスピードが想定よりかなり速く、日本企業が完成品販売ビジネスとして取り組める時期は短かったが、日本企業は、製造をアジア企業に委ね、部品供給や合弁会社で利益を得るビジネスモデルに転換したと考えられる。（対比すると、年間十数億台あるスマートフォンマーケットでは、日本企業は独占的な基幹部品を、あまり供給できていない。）色々な議論はあると思うが、DVD 規格は決して「負け犬」ではなく、日本企業が中心となってビジネスモデルをつくり、プロダクト・ライフサイクルに応じて、ビジネス戦略や特許ライセンス戦略を変化させていった良い例といえるのではないだろうか？

3. 投資信託としてのパテント・トロール (Patent Assertion Entity)

(1) パテント・トロール礼賛？

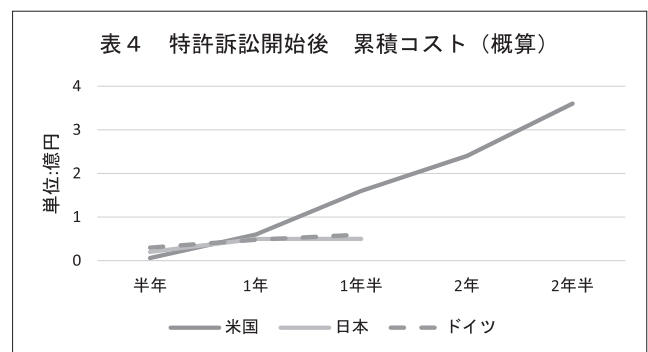
特許本来の機能や、倫理の問題を考えなければ、パテント・トロールは、世界の特許に対する観念を「権利」として保有することから、「財産」として活用することに变化させた大きな潮流である。パテント・トロールによって、特許を売買する機会が増え、オークションサイトや特許ブローカーなどの特許売買マーケットが確立し、取引が大きく活性化したと言えるのではないだろうか。また、パテント・トロールは、投資家を募ってそのお金をパテント・トロール活動に投資して、投資家に対して高い利回りの配当を行う金融商品を生み出した。

特許の保有には、非常にお金が掛かる。主要五カ国に出願をして 20 年間保有すると一件あたり一千万円以上のコストが必要である。しかも、古い特許ほど維持年金が高くなるので、予算に制限のある企業の知財活動においては、自己にとって価値の低い特許を処分したいというニーズは非常に大きかった。また、特許自体は消費財ではないのだが、「限界効用逓減の法則」

と同様の現象があり、同一の技術分野に多くの特許を保有していても特許一件当たりのメリットは、件数が増えるに従って少なくなる。例えば、同一の技術分野に 50 件特許を保有していようと、60 件保有していようと、ポートフォリオ全体の自己の特許ポートフォリオの強さはほとんど変わらない⁽¹⁴⁾。一方、当該技術分野に特許を保有していない企業にとって、最初の一件の特許の価値は非常に大きい。

このようなニーズが企業にもあるので、パテント・トロールから派生的に拡大した特許流通の市場は、パテント・トロールが下火になってきている現状においても、多くの特許ブローカーが積極的にビジネスを行える素地となっている。特許は、企業にとって、床の間に飾って眺めておくものではなく、不動産などと同様に、資産としての効率を考えて売却も含めて活用すべき「財産」である。

(2) パテント・トロール概説



米国は、特許訴訟期間が比較的長く、また日独と比較すると圧倒的に訴訟費用が高い。例え特許侵害が全くの言いがかりに近いとしても、訴訟が開始して一年ほどの間に、一億円ほどのお金が必要になるケースが多い。この米国の訴訟システムを悪用して、パテント・トロールという投資信託のような金融商品が成立した。時間軸でいうと、①パテント・トロール元締めが目論見書を出して資金の出資を募る。②成功報酬型の弁護士と契約、③出資を元に合同会社 (LLC) をパテント・トロールにとって有利な裁判地で設立、④少額で特許を買収する、⑤合同会社が多くの会社をその所在地の連邦裁判所に訴訟する。⑥訴訟提起後一年程度でできるだけ多くの会社と、被告の訴訟費用負担程度かそれ以下の金額で和解する。⑦出資者と弁護士に配当をする (表 4 参照)。大手のトロールプログラムになると、手堅い投資戦略を取る公的な年金組合が投

資をしているケースもあるようだ。

表5 パテント・トロール収入配当分配の一例

収入全体	実費コスト部分	訴訟費用
	配当部分	成功報酬型 弁護士取り分
		パテント・トロール会社 取り分 (Controlling Entity)
		投資家 A 配当
		投資家 B 配当
		投資家 C 配当
原特許権者 配当 (売却契約で、成功時の配分を求めた場合)		

(3) パテント・トロール冬の時代

2016年の米国の訴訟件数は、5千件を下回り、2015年が6千件弱だったので、前年比22%減少した模様だ⁽¹⁵⁾。パテント・トロールにとって、非常に厳しい状況が続く、訴訟が減っている。時間軸で追ってみると、以下のような状況の変化があった。

- ① 2007年のMedImmune, Inc. 事件⁽¹⁶⁾において、最高裁判所は、特許の無効および特許非侵害の確認訴訟を起こせる「現実の紛争」の要件を低くした。これによって、パテント・トロールが、警告状を送ってライセンス交渉を開始すると、相手方は有利な裁判地に特許非侵害の確認訴訟を起こせることになった。これを防止するために、パテント・トロールはこれ以降、警告状を送る以前にまず訴訟を提起する傾向が強まった。
- ② 2012年の特許法改正 (AIA: America Invent Act) で、当事者系の特許の無効審判制度が確立した (PTAB ピータブ: Patent Trial and Appeal Board)。これにより、PTAB で多くの特許が無効となるケースが大変増えた。また、PTAB の手続きが始まると連邦地裁の特許裁判手続きが一時停止されることが多くなった。更に、多くの被告をまとめて訴訟することに、ある程度制限が課された (Anti-Joinder: 結果としては、今まで一緒にしていた訴訟を、バラバラに訴えるようになって訴訟件数が増えただけである。しかし米国の世論としては、特許訴訟の6割以上はパテント・トロールが提起していることが判明し、パテント・トロール批判論が高まった)。2013年頃から、パテント・トロールおよび被告企業を顧客としている弁護士事務所は、冬

の時代を迎えることになった。

- ③ 2014年 Alice Corp. 事件⁽¹⁷⁾において、米国最高裁はソフトウェア特許の成立要件を厳しく解釈する指針を示した。これによって、多くのソフトウェア特許を利用して、パテント・トロール活動を行っていた各社は、ますます厳しい状況になった。

このような状況が続く、パテント・トロールの活動は以前と比べると、だいぶ下火になってきている。昨年の特許訴訟の件数は、MedImmune, Inc. 事件とAnti-Joinder で水ぶくれした件数を調整すると、2008年ごろの二千数百件と同程度に下がったのではないだろうか。

パテント・トロールが資金繰りの厳しいスタートアップの会社に対して、訴訟や警告を行って、お金を巻き上げていることに対して、非常に厳しい批判が多くある。表6はあるパテント・トロールが無線LAN 関連特許で、訴訟を提起した会社の一部のリストであるが、無線LAN を利用している会社が軒並み訴訟の対象となっている。上述したように、パテント・トロール金融商品のビジネスモデルが、できるだけ多くの会社にアプローチをして、少額でも良いから

表6 あるパテント・トロールの無線LAN 特許訴訟の被告会社の一部

無線LAN 特許の被告会社	業種
Delta Air Lines, Inc.	航空会社
AirTran Airways, Inc.	航空会社
Barnes & Noble, Inc.	書店チェーン
McDonald's Corporation	ファーストフードチェーン
Starbucks Corporation	コーヒーショップチェーン
Jewel Food Stores, Inc.	フードサービス
The Home Depot, Inc.	小売りチェーン
Best Western Arrowhead Lodge & Suites	ホテル
Marriott Hotel	ホテル
Comfort Inn O'Hare	ホテル
Hyatt Corporation	ホテル
United Parcel Services, Inc.	宅配サービス
FedEx Corporation	宅配サービス
Lowe's Companies, Inc.	映画館チェーン
HVM LLC	音楽小売店チェーン
Wal-Mart Stores, Inc.	小売りチェーン
B & B Corporate Holdings, Inc.	小売りチェーン

和解金を得ることにあるから、このように多くの会社を訴訟に巻き込む現象が、生じるのであろう。

(4) 米国連邦取引委員会「Patent Assertion Entity (PAE) Activity」研究⁽¹⁸⁾

2016年10月米国連邦取引委員会は、「Patent Assertion Entity (PAE) Activity」というレポートを発行した。連邦取引委員会は強制的に調査する権限を有しており、これを用いて22社のPAEの2009年1月から2014年9月までの活動を検証したものである。このレポートに拠れば、PAEをビジネスモデルの顕著な違いにより、二つに分類している。

Portfolio PAE	数百件から数千件の特許を保有して、多くの訴訟を提起しないで、大きな金額の特許料収入を得ている会社。
Litigation PAE	10件以下の特許を保有して、多くの訴訟を提起して、比較的多くの会社から、少額の特許料収入を得ている会社。

上記(3)で、筆者が述べてきたパテント・トロールは、Litigation PAEに分類されると思われる。PAE全体で、4千億ドルの収入を得ていたが、Litigation PAEの収入総額は、Portfolio PAE総額の四分の一に過ぎない。パテント・トロールというイメージが強いが、Portfolio PAEは、あまり訴訟をしていない。Litigation PAEは、訴訟をしないとお金を取れないことがデータでも明らかだ。しかし、得られている収入金額は、被告企業の初期の訴訟コストレベルの30万ドル以下が全体の77%を占めている。「広く薄く」の戦略であることはこのデータからもうかがい知れる。就中驚くのは、訴訟提起から和解に至るまでの期間である。一年半以内に83%、一年以内に66%、半年以内に34%の件数を和解している。とにかく、たくさん訴えて、細かく早く和解する。金融商品としてのパテント・トロールの性格がこの調査によって明確になった。調査対象のうち規格不可欠特許は、全体の1%以下だった。例えば通信関係規格不可欠特許の購入価格は、一ファミリーあたり一億円以上と言われているから、そもそもLitigation PAEのビジネスモデルの対象ではない。

表7 PAEの活動分析

	Portfolio PAEs	Litigation PAEs
特許件数	数百～数千件	多くの場合十件以下
契約件数	9%	91%
収入（総額4千億ドル）	80%	20%
PAE訴訟総数に占める割合	4%	96%
Royalty収入	\$1M以上65% \$50M以上10%	\$30万以下77% \$1M以下65%
訴訟から契約に至った割合	29%	93%
ICT特許の割合	88%	
Software特許の割合	75%	

多額のRoyaltyを支払ったトップ25社の支払総額は、全体の69%（2,760億ドル）を占める。Portfolio PAEsは、大手の会社を狙い撃ちしていることが伺われるデータである。

(5) 米国公正取引委員会の特許法改正への提案

米国FTCは、このレポートで以下のような提言を行っている。

1. PAE訴訟では、被告のディスカバリー負担が大きく金銭負担も大きいので、コスト負担緩和策が必要である。
2. 裁判所と被告に、原告と訴訟に関する情報を提供する。(PAEは訴訟ごとに、子会社をつくっているため)
3. 類似訴訟の整理
4. 訴訟継続のためには、十分な侵害指摘を必要とする。
5. 裁判所が、侵害品のユーザーに対する訴訟を、停止できる権限を広く認める。

日本では、特許庁が特許法の改正の提言を行うことが多いが、米国特許商標庁は法改正について一義的に任を負っていない。FTCは特許法に関して政策提言を行う官庁であり、FTCの提案は、法改正の方向性を示唆していると思われる。(FTCは、2011年に特許法の方向性について提言を行っている。この“Evolving IP Market Places”⁽¹⁹⁾と、今回の「Patent Assertion Entity (PAE) Activity」を併せて読むことによって、米国特許法の改正の方向性がある程度わかるように思う。)現状パテント・トロール訴訟が沈静化したことも

あって、今回のレポートは、調査期間が二年前までに留まり、既に解決済みの事項への提言であるとの批判もあるようだ。

なお、同時期に公開された経産省の「第四次産業革命の中で知財システムに何が起きているか」⁽²⁰⁾ において、以下のように指摘している。

「非実施主体による訴訟の増加（米国での現象）

・米国では特許紛争が増加しており、その多くが非実施主体（Non-Practicing Entity (NPE)）

によるもの

・非実施主体は、多くの場合ハイテク関連技術をもとに訴訟を提起している技術の高度化・ソフトウェア化は、訴訟ビジネスを誘発する可能性がある。

・米国のように訴訟コストが高い社会になると、訴訟提起をちらつかせながら法外な使用料の支払いを求めビジネスが成り立つようになる。」

（6） パテント・トロールが破壊した倫理

確かに、パテント・トロールは、特許流通市場という素晴らしい仕組みを後押しした。一方で、常々議論されているように、特許権の本来の活用から外れた企業活動という倫理の議論に留まらないモラルハザードを引き起こした。一番問題なのは、特許権の正当な権利行使に「トロール」のラベルを貼り、唾棄すべき不当な行為として捉えることが増えてきたことである。他社の権利を尊重するという企業活動の基本原則というべき文化が、破壊された。他社の権利を尊重することもなく、如何にうまく特許料を踏み倒したかを、知財活動の中心とする企業が増えているように感じる。これは、我々知財関係者にとっては由々しい事態であり、是正のための取り組みを行うべきである。

また、アジア企業では、ランニングローヤリティのライセンス契約を締結した後、特許実施を過小報告し、ライセンス料を正当に払わないケースも多い。一般的な特許ライセンス契約は信頼を基準としたシステムである。自己申告で報告させ、その使用料を払ってもらう。ライセンス契約をいったん締結すると、過小報告で支払いを行っていない製品に対して、特許権に基づく差し止め請求はできない。通常は、契約の規定に従って催告をし、応じなければ契約違反として契約を満了して初めて、特許侵害を問える。一部のライセンス契約ではこの点を工夫し、特許料を支払わない製品に対しては、特許ライセンスを許諾しない構成に

し、特許権の差し止め請求（税関差し止め）ができるように手当てしているものもある。特許の許諾契約では、特許料を支払わない製品に対しては、契約締結後も特許権に基づく差し止め請求ができるような法律構成にできないだろうか？ 知財制度のハーモナイゼーションという点、特許権の形成に関わる部分については、国際的な調和が図られたと思うが、特許権の活用に関する部分についてはグローバルな取り組みがあまり行われていない。ライセンス契約にまつわる法律問題をグローバルに議論し、各国の契約法を見直すことはできないだろうか。知的財産の許諾に関する契約は、今や動産や不動産に関わる契約より遙かに多いと思う。契約法を研究対象とされている民法学者の方々も、グローバルな視点からライセンス契約にまつわる法律について、積極的に議論を深めて欲しい。

（7） 技術移転契約を利用したトロール

債権回収業という言葉が聞かれたことがあると思うが、日本では国の許可を得た会社が携われることになっている。支払いが焦げ付いている債権を額面よりも安い金額で買い取って、債権を取り立てる。米国のトロールの中には知的財産に関する債権を安く買い取って、契約上の権利として監査権などを盾に、取り立てや追加のローヤリティ支払いを求めるケースがあるように聞く。例えば、米国の X 社が日本の A 社に技術許諾ライセンスをして、A 社は技術許諾料の支払いを行い、その技術を利用した製品を製造、販売した。A 社は、新規の製品は独自開発であり、技術許諾料を支払わなかった。X 社からは、技術許諾料の支払いがないことに対し、異議はなかった。その後 X 社は、しばらく経ってから倒産し、その資産は売却された。契約からかなりの時間が経って、ある日トロール会社から、「X 社から A 社への技術許諾契約を譲り受けた。A 社は継続して X 社の技術を利用しており、技術許諾料に未払いがあるので、支払え」との手紙が届く、交渉しても埒が明かず、トロール会社が A 社に対して、訴訟を提起してお金の支払いを求める。一旦、秘密情報を受け取って、製品を開発すると、独自開発であり相手方の秘密情報を使っていないとの証明は容易ではない（他者技術情報混入問題、コンタミネーション）。昨年、連邦営業秘密保護法が成立し、連邦地裁でも訴訟が行えるようになったが、契約に基づく裁判であり、州の裁判所に訴訟が提起される。特許訴訟と

違って統計データが顕在化したことがないので、実態はつかみにくい。企業の契約担当は、技術許諾契約を締結する場合、他者技術情報混入問題が生じないように、技術許諾料の支払い期間を有限にするなど、手当が必要となる。このような場合でも、トロール会社は破産した X 社からただ同然で契約を買取り、A 社が訴訟のコスト負担を嫌がって、和解に持ち込むことを狙っている。パテント・トロールは、ソフトウエア特許の権利行使が難しくなったことや PTAB によって特許が無効になるリスクが高くなったことによって、下火になっているが、米国裁判のディスカバリーにかかる莫大なコストを利用して、和解に持ち込むという戦術は生きている。日本は、2015 年に不正競争防止法が改正されて、秘密情報保護が強化されたが、同様の手口は起こりうる可能性がある。日本での契約実務においても、他者技術情報混入問題が生じないように、技術導入契約や共同開発契約を締結する際には、十分な契約上の手当が必要である。

4. 特許の無力化

特許の活用としては、他社の特許権のリスクを避けるために、特許権の無力化も重要な手段である。例として、Springing License と Defensive Termination Right を事例として取り上げる。

(1) Springing License

自社の特許権を他社に譲渡した場合に、相手方に対して無償のライセンス許諾を約する契約形態である。LOT Network⁽²¹⁾の主導する“License on Transfer (LOT) Agreement”では、自社の特許権を Patent Assertion Entity に譲渡あるいは権利を委ねた場合は、他の LOT メンバーに対して無償のライセンスが与えられるとしている。パテント・トロールの訴訟は、大手の企業の特許が関係することも多いので、リスクヘッジの方法の一つと考えられる。また、相互の Springing License は、特許クロスライセンスの代わりに利用されることもある。特許クロスライセンスを締結するためには、厳格な field of use と balance of payment 議論が必要になるが、相互の Springing License は、取り敢えずの休戦協定として機能する。

(2) Defensive Termination Right

オープンソースなどの無償ライセンスの契約規定に

含まれることが多い⁽²²⁾が、ライセンシーがライセンサーに対してその権利に基づいて、訴訟を提起した場合、ライセンサーが契約を解約できる特約である。最近では、売買契約やサーバーの利用契約などにも紛れ込んでいることがあるので、知財担当者として社内へのアラートが欠かせない。無償ライセンスの対象とする範囲は、権利者が自由に決められるが、権利者の許諾の対象範囲と同等でない分野でのライセンシーからの知財権の権利行使にまで、Defensive Termination Right が及ぶかは議論があると思う。一方で、活用できる局面があれば、利用を検討すべきである。

5. パテント・プールの衰退

(1) なぜパテント・プールはだめなのか？

標準規格不可欠特許の件数は、新しい規格が提案されるごとに倍以上になり、数千件の標準規格特許が存在する技術規格も珍しくはなくなってきた。MPEG2Video 画像圧縮技術パテント・プール以降、色々なパテント・プールが形成されているものの、最近新しい技術分野でのパテント・プールの話題もあまり聞かなくなってきた。「パテント」誌 2015 年 3 月に平成 25 年度企業弁理士知財委員会「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」⁽²³⁾において、パテント・プールについて詳しい分析が報告されている。ワンストップ・サービスの騎手として、一時は大きな期待のあったパテント・プールだが、以下に実務上の問題点を述べる。

なお、特許権者が契約構成や交渉方法などを合意して、個々の特許権者がライセンス希望者と契約を締結するライセンス・プラットフォームも最近広い意味で「パテント・プール」と呼ばれている。”Medicines Patent Pool”（創薬分野）⁽²⁴⁾や、”ILP Vegetable”（野菜品種分野）⁽²⁵⁾などの例がある。本稿では、以下狭義のパテント・プール、すなわち標準規格不可欠特許の特許権利者が集まって、ライセンス管理機関が、一括してライセンシーに許諾する仕組みについて、述べる。

(2) 二大問題「規格を実施している特許権者」「収入の分配方法」

パテント・プールには、二つの大きな乗り越えないといけない問題がある。すなわち、パテント・プール形成の段階での「規格を実施している特許権者」の存在と、悪用される「収入の分配方法」である。

「規格を実施している特許権者」：パテント・プールの細かな仕組みは、その形成段階で特許権者とライセンス管理機関が協議して決定するのだが、意思決定における民主主義の限界があるように思う。今にして思えば、MPEG2 パテント・プールでは、特許権者（富士通、三菱電機、パナソニック、ソニーなど6社と1大学）、Cable Lab と MPEG LA 創立者日系米国人バロン・布田弁護士が、フェアな条件を創出し⁽²⁶⁾、偉かったとしか思えない。意思決定は、特許権者間の多数決で行われるが、ライセンサー間の合意形成が極めて難しい。多数決で多くの事項は決定されるが、パテント・プールに参加するかどうかの判断は、個々のライセンサーの裁量である。ライセンサー候補には、その不可欠特許を実施した事業を行っている会社と行っていない会社が存在する。事業を行わない会社にしてみれば、プールの特許料は高い方が良いが、逆に事業を行う企業にとっては、プールの特許料は合理的なレベルに留まって欲しい。現実には、この両者の調整が旨く行かず、パテント・プールの成立に時間が掛かったり、パテント・プールが成立しないケースもある。安くなりすぎると、有力な特許権者が抜け、高くなりすぎると、実際のライセンス活動が立ち行かなくなり、頓挫する。パテント・プール成立後も、高い特許料に不満を示し、特許権者自身がライセンスを取得しないという、モラルハザードが生じることもある。最近では、多くの会社が集まるパテント・プールよりも、数社が集まって特許ライセンスを行うジョイント・ライセンスが増えているのも頷ける。

「収入の分配方法」：方法としては、色々あると思うが、パテント・プールでの原型は図3の様に分類できる。標準規格不可欠特許の件数で配分するケースが多いが、最初から配分を固定するタイプや、両者を組み合わせた折衷タイプもある。件数で配分する場合は、すべての特許を同じ価値とするかどうかを決める。一般に、パテント・プールの対象となる標準規格が、MPEG2 のような特定の技術規格に留まる場合は単純に件数で配分し、製品規格全体を含む光ディスク規格のパテント・プールのように、物理層とアプリケーション層で特許の重み付けを行うこともある。

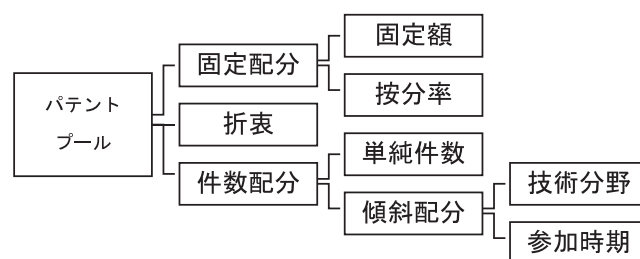


図3 パテント・プールの収入特許料の分配方法

分配の方法が決まれば、各社は配分を最大限にするべく、対策を行う。特許分割の手続きである。色々なパテント・プールで、一件の特許を数十件にしたり、ひどい場合は一件を二百件にしたケースもあった。パテント・プール運営側としても、特許分割数や時期を制限して配分が偏らないような努力をしているが、イタチごっこである。あるプールでは、Terminal Disclaimer のある米国特許が配分の対象となっていたこともある。分割が制限を受けるならと、出願の時点で価値の低い評価方法の標準規格発明を、最初から十数件の特許出願として権利を取得したケースもあった⁽²⁷⁾。パテント・プールの形成される時期は、特許庁審査第四部の業務が大変増えた様にも聞く。通常、販売国と製造国で特許の価値を同等と考えて、配分を行うが、分配の対象となる特許が増えても、全体の収入は増えるわけではないので、一件あたりの特許料収入は減る。MPEG2 のパテント・プールでは、意外にもハンガリーで取得された特許が一件あたり一番多くの収入を生んだそうだ。とにかく、実際の特許の価値と乖離した件数競争が、パテント・プールを疲弊させている。

(3) パテント・プールの未来

今年で、近代的パテント・プールの嚆矢となった、MPEG2 パテント・プールが開始して、20年となる。規格不可欠特許権の差止制限を議論するのであれば、その金銭的補償としてパテント・プールは、一つのオプションであると思われる。しかしながら、現在のパテント・プールは上記のような問題を抱えている。標準化団体も含めて、新たな仕組みの構築を考えても良いのではないだろうか？

6. まとめ

経営戦略は、外部環境に対応して常に軌道修正をしていく努力が欠かせない。この戦いに使う特許というツールは、発明から権利取得まで時間がかかり、また

発明の様にやり直しが効かないものがある。企業の知財部門は、「花形」や「金のなる木」となる事業の保護を目指して特許のポートフォリオ戦略を練る。他方で、事業がうまくいかなかった時や自社の進める規格やプラットフォームが敗北した場合にも備えて、競合相手の規格やプラットフォームをカバーするような特許権の確立にも目配りをする。特に、情報通信技術関連の事業においては、技術の進化のスピードが速く、限られた知財部門のリソース配分は大変難しい、新規事業や「問題児」にリソースを割けない企業知財のオペレーションは、早晚社内での存在価値を失うのは明らかだ。

特許ライセンスは決して、ライセンシーを脅かして詐取するものではない。ライセンスの必要な他社の特許は尊重し、相互のポジションをよく理解し、継続的な契約関係を確立することが必要である。相手側を騙してむしり取るという発想では、永続する関係にはならない。相手方の交渉担当者は決して敵ではなく、相手方の会社でその社内を説得してくれる一番の味方である。相手方の交渉担当者が社内を説得するためにどのような素材を提供すれば良いだろうか、どのようなロジックが良いだろうか等、考えてみてはどうだろうか？


注

- (1) 本稿は、筆者自身の意見であり、所属する組織の意向を表明するものではない。
- (2) 米国特許商標庁 Patent Counts By Country, State, and Year - Utility Patents (December 2015) https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm
- (3) International Monetary Fund 2014
- (4) OECD <http://www.oecd.org/sti/inno/researchanddevelopmentstatisticsrds.htm>
- (5) 科学技術・政策研究所 科学技術指標 2016 第5章 科学技術とイノベーション http://data.nistep.go.jp/sti_indicator/2016/RM251_51.html
- (6) 技術トレンドの理解としては、Gartner の Hype Cycle も興味深い。 <http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017>
- (7) BCG 成長率・シェアマトリックスとは、企業の最適な資源配分を分析するために提言されたモデル 水越豊。 “BCG 戦略コンセプト：競争優位の原理。” 第5章 事業構造 ダイヤモンド社, 2003. 「相対的マーケット・シェアとは、トップ企業のシェアに対する自社シェアの比率である。」
- (8) 丸山儀一。 “知的財産戦略” 87 頁 ダイヤモンド社 2011
- (9) “ドラッカー名著集 5 イノベーションと企業家精神。” 第1部 第1章 ダイヤモンド社, 2007. Consolidated Edison Company は、現在も電力供給を行っている。
- (10) 産業構造審議会産業競争力部会 資料 「日本の産業を巡る現状と課題」 <http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100225a06j.pdf> 原典は、小川絃一。 “国際標準化と事業戦略。” 5 頁 白桃書房 (2009)。
- (11) 延岡健太郎, 伊藤宗彦, and 森田弘一。 “コモディティ化による価値獲得の失敗：デジタル家電の事例。” 『イノベーションと競争優位— コモディティ化するデジタル機器』 NTT 出版 (2006)。 <https://core.ac.uk/download/pdf/6358498.pdf>
- (12) 小川絃一。 “国際標準化と事業戦略。” 73 頁 白桃書房 (2009)。
- (13) TSST, Hitachi LG Data Storage
- (14) 標準規格不可欠特許には必ずしも当てはまらない。
- (15) Lex Machina Q4 2016 Litigation Update <https://lexmachina.com/q4-litigation-update/>
- (16) MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. United States Supreme Court 549 U.S. 118 (2007)
- (17) Alice Corp. v. CLS Bank International, United States Supreme Court 573 U.S. __, 134 S. Ct. 2347 (2014)
- (18) FED. TRADE COMM'N, PATENT ASSERTION ENTITY ACTIVITY (2016) https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/patent-assertion-entity-activity-ftc-study/p131203_patent_assertion_entity_activity_an_ftc_study_0.pdf cf. Patent Assertion Entities in Europe EU JRC Policy Report October 2016 <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/jrc103321%20online%20version.pdf>
- (19) <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf>
- (20) 経済産業省 2016 年 10 月 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/daiyoji_sangyo_chizai/pdf/001_02_00.pdf
- (21) LOT Network <http://lotnet.com/the-patent-troll-problem/>
- (22) IBM OSS : <http://www.ibm.com/ibm/licensing/patents/pledgedpatents.pdf> Google Open Patent Non-Assertion Pledge: <http://www.google.com/patents/opnpledge/pledge/> Tesla Motors <https://www.tesla.com/blog/all-our-patent-are-belong-you>
- (23) 「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」 小林和人他 http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201503/jpaapatent201503_086-100.pdf
- (24) Medicines Patent Pool <http://www.medicinespatentpool.org/>
- (25) ILP Vegetable <http://www.ilp-vegetable.org/>
- (26) <https://www.justice.gov/archive/atr/public/busreview/215742.htm>

(27) その他、無効な特許が紛れ込む問題も指摘されている。権利が多すぎて、無効審判を行うインセンティブが効かないからである。Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to


technology transfer agreements 272 項目 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0328\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN)

(原稿受領 2017. 1. 16)



ヒット商品は こうして 生まれました!

平成28年
改訂版



ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。