

パテントトロールの特許に関する一考察



会員 古田 正寛

要 約

筆者は、以前、企業の研究開発部門に所属しており、発明者として発明をしていた。筆者のした発明は、職務発明であったため、筆者が所属する企業が出願人となって特許出願がなされ、その幾つかは特許となった。このように取得された特許の中には、筆者がまったく知らない間に、いわゆるパテントトロールの手に渡り、ある企業に対し金銭の要求がなされていたものがあった。

以上の筆者の経験を述べるとともに、パテントトロールの特許について論じる。

目次

1. はじめに
2. 筆者の経験
 2. 1. 発明から特許
 2. 2. 特許となった後
3. パテントトロールの特許について
 3. 1. 発明をした経緯
 3. 2. パテントトロールに使われた特許
 3. 3. 発明及び出願の検証
4. パテントトロールと特許の財産的価値
5. おわりに

して発明をしていた。研究開発の業務を行っていたときに、筆者の所属する企業（ここではA社とする）において、新たに立ち上げる新規事業に関する研究開発をするように言われた。その新規事業は、A社の社内において、事業化のための技術開発が以前よりなされており、準備が進められていたものであったが、実際に事業化された場合には、マンパワーが不足することから、新規事業に関する研究開発を強化する必要があった。このため、研究開発部門に所属していた筆者は、新規事業において必要とされる技術と同様の基盤技術を有していたこともあり、新規事業の研究開発の業務を行うように言われた。

1. はじめに

筆者は、以前、企業の研究開発部門に所属しており、発明者として発明をしていた。筆者のした発明は、職務発明であったため、筆者が所属する企業が出願人となって特許出願がなされ、その幾つかは特許となった。このように取得された特許の中に、筆者がまったく知らない間に、いわゆるパテントトロールの手に渡り、ある企業に対し金銭の要求がなされていたものがあった。

以上の筆者の経験を述べるとともに、パテントトロールの特許について論じる。

新規事業を事業化するにあたって、実際のところ様々な課題や問題が存在していた。そのような課題や問題の一つに、特許に関する問題があった。A社において新たに立ち上げる新規事業の事業分野には、先行する企業が多数存在しており、それらの企業間において、相互にクロスライセンスの契約が交わされていた。筆者の所属していたA社では、新規事業が、A社の本業とする事業とは直接関係はないこともあり、新規事業に関する特許は有してはいたものの、その数はあまり多くはなく、その新規事業の分野において、競合する他社とクロスライセンスを結ぶために必要とされるだけの数の特許を有してはいなかったようである。

2. 筆者の経験

2. 1. 発明から特許

筆者は、現在は、弁理士であるが、冒頭に記載したように、以前は、企業の研究開発部門に所属しており、研究開発の業務を行い、研究開発の成果の一つと

そのため、筆者を含めた新規事業に関する研究開発を行う人には、研究開発の業務の他、クロスライセンスを結ぶために必要とされる特許を取得すること、即

ち、クロスライセンスに用いることのできる特許となるような発明をすることが業務として課された。

当時の記憶を辿るならば、「自社でしか実施しない発明の特許を取得するのではなく、自社では実施しなくてもいいから、他社が実施するであろう発明をして特許を取得するように」、更には、「その特許が存在していると他社が困るような特許がよい」等と言われたように記憶している。これは、クロスライセンスに必要な特許を取得するとの観点からすれば、適切な見解であると考えられる。即ち、自社のみでしか実施されない発明の特許は、どんなにその発明が素晴らしくても、クロスライセンスの“たま”にはなり得ないが、自社ではまったく実施されなくても、他社で実施される発明であれば、クロスライセンスの“たま”になり得るからである。また、他社が困るような特許とは、他社がどうしても実施せざるを得ないような発明の特許であることを意味しており、そのような特許であれば、自社におけるクロスライセンスの“たま”になる可能性が極めて高いからである。

このため、筆者は、上記のことを心に留めて、新規事業に関する研究開発をし、新規事業に関する技術について発明を行った。筆者はA社の従業員であることから、筆者がした発明は職務発明であり、なされた発明は、A社が出願人として特許出願され、そのうちの幾つかは特許となった。

その後、A社において新たに立ち上げた新規事業は、一旦は、他社と共同で事業化がなされたものの、数年後には諸般の事情により、A社は、その事業分野から撤退することとなった。このため、筆者が行っていた新規事業に関する研究開発も打ち切りとなり、筆者は、A社内において、別の事業に関する新たな研究開発を行う部署に異動となった。

2. 2. 特許となった後

新たな研究開発を行う部署に移動となった後、暫くして、筆者は弁理士試験に合格してA社の知的財産部門に異動となった。A社の知的財産部門には2年弱所属して知的財産に関する業務を行ったが、その後、A社を退社した。

A社を退社した後、ある特許事務所に勤務し、明細書の作成業務に携わることとなった。その特許事務所では幾つかのクライアント企業の特許出願等の代理をしており、そのクライアント企業の中の一つにB

社があった。筆者は、B社の担当となり、B社に伺い、B社の発明者の方と面談をし、B社の発明者の方の発明の明細書を作成することが業務となり、その日々が続いた。

あるとき、B社に特許の面談のため伺ったところ、初対面の知財担当者の方が、発明者の方とともに同席されており、お互い初対面であったことから、互いに簡単な自己紹介を行った。その際、その知財担当者の方に、筆者の今までの職務に関する経歴を聞かれた。筆者は、特許事務所に入所する前は、A社に勤務しており、研究開発業務を行っていたこと等を答えた。

筆者が、A社に勤務していたことを答えたところ、その知財担当者の方は、「実は、いま、あるパテントトロールから、金銭の要求をされている特許があって、その特許の出願人はA社であるが、A社からパテントトロールの手に渡り、その特許に基づき金銭を要求されている。」との趣旨の話をされた。

その特許となっている発明の対象を聞くと、筆者がA社において以前携わっていた新規事業に関するものであった。筆者は、「奇遇ですね。私もその業務を行っていました。もしかすると、その特許の発明者は、私の知っている人かもしれませんね。」と答え、その日はB社を後にした。

その後、暫くして、B社において特許の面談があったため、B社に伺い、前回お会いした知財担当者の方と再びお会いした。その知財担当者の方は、筆者と会うなり、「例のパテントトロールの特許、ビンゴでしたよ。」と言われた。筆者は、何がビンゴなのか解らなかった。その後、多少のもやもや感があったものの、特許の面談は恙なく終わった。

特許の面談が終わった後、その知財担当者の方が、「これが、パテントトロールから金銭の要求をされている特許です。」と言われ、おもむろに、米国特許の明細書を取り出され、見せられた。見せられた米国特許の明細書には、出願人の欄にはA社の社名が記載されており、発明者の欄には筆者の名前が記載されていた。そのとき、知財担当者の方が言われたビンゴの意味が、パテントトロールから金銭の要求を受けている特許の発明者が、目の前にいる筆者であるということを理解した。

ことの成り行きは、どうも、筆者がA社において新規事業に関して発明をしたものが、特許出願され特許となったが、その後、A社が新規事業から撤退す

ることとなった。その際に、A社は今までに新規事業に投資した資金を回収するため、新規事業に関する特許を売りに出したようである。売りに出された特許の中には、筆者がした発明の特許も含まれており、その特許がパテントトロールの手に渡った。パテントトロールは、入手した筆者が発明者となっている特許権の権利を行使して、B社に対して、賠償金又は実施料等を名目とした金銭を要求していた。

更に、その後、知財担当者の方より、B社では、このパテントトロールの対応に、B社の知財部員の方が1人、半年ほど張り付いていること、また、この特許を無効にすることを試みているが、なかなか無効にすることができないこと等の話を聞いた。あと、このような発明をよく特許にすることができた、とも言われた。

まさか筆者がした発明の特許が、パテントトロールの手に渡り、クライアントとなっているB社に対し、金銭を要求しているとは夢にも思わなかった。このときの筆者の心境はかなり複雑であり、B社には申し訳なく思う半面、不謹慎かもしれないが、筆者のした発明の特許が活用されていることに嬉しさも感じた。

筆者は、筆者の発明の特許が、A社において活用されて利益をもたらされることを想定していたが、その特許は、筆者の想定外のところで活用されていた。

3. パテントトロールの特許について

3. 1. 発明をした経緯

最初に、B社に金銭を要求している特許について、筆者が発明をした経緯について説明する。

この特許の発明をした当時、筆者は、よい発明をすると経済的に豊かになるものと考えており、経済的な利益が得られる発明をして特許を取得することについて、自分なりに検討を重ねていた。アブラハム・リンカーンは、特許制度について、「特許制度は、天才の火に、利益という油を注いだ」と言ったとされている⁽¹⁾。天才云々はともかく、特許制度は、発明者が発明をして利益を得ることを是認しているものと解釈していた。このため、A社において、自社では実施しなくてもいいから、他社が実施するであろう発明をするように言われたことに関しては、筆者は、自然と受け入れることができ、そのような観点に着目して発明をすることに励んでいたと記憶している。

従って、当時の筆者は、経済的な利益をもたらすこ

とのできる発明をすることは、筆者にとっても、筆者が所属するA社にとっても有益なことであり、よいことであると考えていた。このため、特許となった際に、できるだけ広い権利を得ることのできるような発明をすることを心がけていたように記憶している。

3. 2. パテントトロールに使われた特許

A社では、筆者のした発明を日本に特許出願をするとともに、この日本の特許出願（日本出願）を基礎とした優先権を主張して米国にも特許出願をしていた。日本出願では、審査請求前に構成要件を数多く追加する自発補正を行い主請求項の権利範囲を狭くした後、審査請求を行ったようである。この日本出願は、審査において、一度、拒絶理由通知を受けた後、補正書及び意見書を提出することにより特許査定となり、特許となった。

一方、米国の特許出願（米国出願）では、日本出願において行ったような自発補正は行われることはなく、出願当初の主請求項の権利範囲が広い状態のまま特許となった。

パテントトロールがB社に対し、金銭を要求するために用いた特許は、日米の2つの特許のうち、権利範囲の広い米国の特許であった。

A社において、日本出願について、審査請求前に数多くの構成要件を追加する自発補正を何故行ったのか、については今となっては不明であるが、出願当初の主請求項が、一見すると当たり前のことのように見えることから、A社の知財担当者が、これでは特許にはならないと判断し、構成要件を数多く追加したものと推察される。

自発補正を行うにあたり、筆者にその旨の連絡があったか否かについては記憶はないが、たとえ、あったとしても、A社内では知財の専門家である知財担当者の判断は、一発明者である筆者の意向よりも優先されるため、筆者が反論したところで、知財担当者の判断は、覆ることはなかったであろうと考えられる。

それに、筆者は、A社の従業者であることから、筆者のした発明は職務発明であり、筆者のした発明の特許を受ける権利は、特許出願前にA社に移っている。よって、特許出願後に、筆者が、筆者のした発明に関してとやかく言う権原は有してはいない。このため、筆者のした発明に関しては、A社から発明者として見解等を聞かれた際に答えること以外には、何も

することができない立場にあった。

A社の知財担当者が、何故、米国出願について、日本出願と同様の補正を行わなかったのかは不明であるが、そのおかげで、権利範囲の広い米国特許を取得することができた。

日本出願において受けた拒絶理由通知には、拒絶理由が2つ挙げられており、理由1は自発補正の内容に一部不適切な点があること、理由2は進歩性であった。

理由1については、指摘された部分をもとの出願当初の状態に戻すことにより、拒絶理由は解消されるため、その後の補正書の提出により、そのような対応がなされていた（自発補正をしなければ、拒絶理由に理由1が挙げられることはなかった）。

理由2については、2つの引用文献と、進歩性の理由の説明として、僅か9文字（句読点を除いて）、「熱拡散を考慮する点。」と記載されているのみであり、拒絶理由の具体的内容や詳細は不明であった。実際のところ、本当に理由2により、特許出願が拒絶されるのか疑問を感じた。理由2については、この特許出願の代理人の方が、若干の補正を行うとともに、主に意見書において、引用文献との相違点を丁寧に説明することにより対応されていた。

この後、日本出願についても特許査定がなされたが、審査の経緯等を鑑みるに、審査請求前に行った数多くの構成要件を追加する自発補正を行わなくとも、権利化がなされた可能性があるものと考えられる。

即ち、特許出願をした際には、クロスライセンスを念頭においていたこともあり、特許出願の際の主請求項はチャレンジングな内容であった。日本出願についても、特許出願をした後は、構成要件を追加するような自発補正を行うことなく審査請求をし、審査において拒絶理由通知を受けた際に、その拒絶理由を解消するために必要となる構成要件の追加をする補正を行えば、権利化のために必要な構成要件は、自発補正において加えた構成要件よりも少なくなる可能性がある。この場合には、実際に特許となったものよりも、広い権利範囲の特許を得ることができたであろうと推察される。

3. 3. 発明及び出願の検証

ところで、そもそも筆者が、このような発明をしなければ、筆者の発明によりパテントトロールがB社

に金銭を要求することは起こりえなかった。しかしながら、A社の従業員であった筆者は、業務の一環として、クロスライセンスに活用することのできるような発明をすることが求められており、これに反することは、職務規定に従わないこととなり得る。従って、筆者は、クロスライセンスに活用することのできるような発明をすることを拒むことができない。

また、A社がクロスライセンスに活用することが可能な発明について、特許出願をして権利を得ること、についてはどうであろうか？

クロスライセンス契約においては、自社でしか実施をしない発明の特許は意味がなく、自社で実施するかどうかにかかわらず、競合他社が実施をしている発明の特許、或いは、競合他社が実施をしているであろうとされる発明の特許が対象となる。

このため、クロスライセンス契約において、他社が実施している発明の特許や、実施しているであろうとされる発明の特許が少ない場合には、これを補うため、他社が実施する可能性のある発明をして、特許を取得することは意義があり、企業においては妥当な行為と考えられる。

以上より、パテントトロールが活用することが可能な特許の発生を発明段階や出願段階で防ぐことは、困難であると考えられる。

また、特許出願の審査においては、特許法に挙げられている拒絶理由に該当しなければ、特許査定となるため、審査段階においても、パテントトロールが活用することが可能な特許の発生を防ぐことはできない。従って、パテントトロールが活用することが可能な特許は、合法的、かつ、自然な形で発生しうる。

4. パテントトロールと特許の財産的価値

上記の筆者の発明の特許においては、A社等が特許権者として特許を所持していれば、問題は生じることはなかったが、筆者の発明の特許の特許権者が変わり、特許権者がパテントトロールになったことにより、問題が生じた。

即ち、特許権者が誰であるかにより、パテントトロールの問題が生じたり生じなかったりする。従って、パテントトロールに特許が渡らないようにすれば、問題は生じなくなるが、このような制限を課した場合、特許権の財産的価値の低下や、特許権の流動性の低下を招く可能性がある。

具体的には、特許権の流通や譲渡に制限がかけられると、その特許を高く買いたいと思っている購入希望者には売ることができず、それより低い価格の購入希望者に売却せざるを得ない場合が生じうる。また、特許を購入する人を制限すると、特許権の流動性が低下する。このような特許権の財産的価値の低下は、特許権が財産権であるとの考え方が強い場合には、大きな問題である。

パテントトロール対策としては、様々なことが考えられているが、このような対策をした場合、特許権の財産的価値に影響を及ぼすものと考えられる。即ち、現状において、パテントトロールによる問題をなくすためには、特許権の移転に制限等を加える必要があり、パテントトロールによる問題を完全になくそうとした場合、特許権の財産的価値の低下が、大きくなるものと考えられる。このため、特許権が財産権であるとの考え方が強ければ強いほど、パテントトロール対策は、ある程度は緩和せざるを得ず、トレードオフの関係にあると考えられる。また、特許権の財産的価値の低下や制限が大きくなると、発明者の創作意欲や、特許出願をする意欲等において、モチベーションが低下する可能性がある。

5. おわりに

上記の筆者の経験は、かなり以前の話であるが、筆者の経験したようなことを経験する人はあまりいないと思われ、読まれる方に、何らかの参考になればと思い本稿を作成した。

本稿においては、B社に対し金銭を要求したものをパテントトロールと記載したが、これは、筆者の発明の特許権の権利を行使し、B社に対し金銭を要求したものを、B社においては、パテントトロールと認識しており、また、その業界では比較的有名であると言われたことから、パテントトロールと記載した次第である。

実際のところ、パテントトロールに関しては定義が明確ではなく、パテントトロールとそうでないものの境界も、あまり明確ではない。パテントトロール

は、例えば、自己は発明を実施することなく、高額な賠償金、実施料等の金銭を要求するものと言われることがあるが、金銭の要求額が低ければパテントトロールと言わないか、と言えそうでもないような気がする。また、現実には、自己は発明を実施することなく、適切と考えられる賠償金、実施料等の金銭を得ている人や組織は、数多く存在している。

特に、特許権は財産権であるとの考えを重視して、財産権としての活用を図ろうとすればするほど、パテントトロールの存在を完全に排除することは容易ではないように感じる。

ところで、筆者は、筆者のした発明は、自分の子供のように思うことがあり、B社において、筆者がした発明の米国特許を目にしたときには、生き別れになった我が子に再開したかのように感じた。B社で見せられた特許の発明は、筆者が所属していたA社において役に立つようにと考え生み出されたものであるが、A社では不要となり売りに出され、その特許はパテントトロールに買われ、活用されていた。

パテントトロールを擁護するつもりはないが、活用のされ方はともかく、ある意味、パテントトロールは、筆者の発明を最も評価してくれていると感じた。パテントトロールに活用されることを望んで発明をしたわけではなく、気持ちとしては複雑ではあるが、発明者の立場からするならば、純粋に、自己がした発明が評価されたことに嬉しさを感じたことは否めなかった。

尚、パテントトロールから金銭等の要求を受けている企業の中には、そのパテントトロールの特許について、何故こんな発明をするんだと考える人がいるかもしれない。しかしながら、発明者が発明をすることと、その発明が特許となって、パテントトロールが、その特許の権利を行使して金銭の要求をすることとは、別の問題であると考える。

(参考文献)

(1) 吉藤幸朔・熊谷健一補訂、特許法概説、第12版、p.3-4

(原稿受領 2021.8.24)