

特集《企業内弁理士》

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

平成 26 年度企業弁理士知財委員会 パテントプール／パテントトロール調査チーム

宮下 洋明, 石原 五郎

要 約

巧妙化するパテントトロールの手口及びその対策を紹介するとともに、当該対策における企業知財部員の役割、更には、企業内弁理士故の役割を述べる。知財部員に期待される役割は、単に、特許権周りの検討のみならず、事業の前提となる利害関係人との取引契約、係争後の和解契約においても、深く関与することである。特に、企業内弁理士は、その信用を存分に発揮して、契約交渉を優位に進めることが期待されている。

目次

1. 要旨
2. 序論
 - (1) パテントトロールとは
 - (2) 標的企業
 - (イ) 経営者の判断基準
 - (ロ) 知財部員の役割
 - (ハ) 企業内弁理士の役割
 - (3) 小括
3. 本論
 - (1) 手口の巧妙化
 - (2) OEM 商品に起因したパテントトロール訴訟
 - (2-1) 本主題を取り上げる必要性
 - (2-2) OEM 商品とは
 - (2-3) OEM 商品に起因したパテントトロール訴訟とは
 - (2-4) OEM 商品に起因するパテントトロール訴訟において徹底抗戦を避ける理由
 - (2-4-1) 事例 1
 - (2-4-2) 事例 2
 - (2-5) まとめ
 - (3) 分割、譲渡等により複数のパテントトロールに移転された特許群に基づく権利行使
 - (3-1) 本主題を取り上げる必要性
 - (3-2) 従前のパテントトロールの攻撃手法
 - (3-3) パテントトロールを取り巻く環境の変化
 - (3-4) 攻撃対象の変化
 - (3-5) 攻撃手法の変化
 - (3-6) 攻撃手法の具体例
 - (3-6-1) 事前準備
 - (3-6-2) 攻撃対象の選定
 - (3-6-3) PAE1 による一次攻撃
 - (3-6-4) PAE2 による二次攻撃
 - (3-6-5) PAE3 による三次攻撃 (n 次攻撃)

(3-7) まとめ

4. 結論

1. 要旨

巧妙化するパテントトロールの手口及びその対策を紹介するとともに、当該対策における企業知財部員の役割、更には、企業内弁理士故の役割を述べる。知財部員に期待される役割は、単に、特許権周りの検討のみならず、事業の前提となる利害関係人との取引契約、係争後の和解契約においても、深く関与することである。特に、企業内弁理士は、その信用を存分に発揮して、契約交渉を優位に進めることが期待されている。

2. 序論

(1) パテントトロールとは

パテントトロール⁽¹⁾とは、非事業体であって、特許権を行使することで解決金（損害賠償金及びライセンス料）を獲得するものである。パテントトロールの形態は、様々であるが、例示すると、個人発明家、法律家（弁護士・弁理士）及び技術者からなるチーム等⁽²⁾である。

非事業体とは、自ら事業しない者をいう。ここで、事業とは、営利活動の全部又は一部が発明の実施であるものをいう。事業を例示すると、製造業、サービス業、農業、林業、水産業等である。つまり、パテントトロールの活動は、専ら特許権の行使であり、発明の実施ではない。そのような属性から、パテントトロー

ルに対して困難なのは、相互実施許諾（クロスライセンス）による解決である。

行使される特許権の出所は、大きく分けて、自前のもの及び購入したものである。購入した特許権は、様々であるが、近年見かけるのは、大企業が売却したものである。当該売却された特許権が構成するのは、特許ポートフォリオである。言い換えると、当該特許ポートフォリオに含まれるのは、多数の特許権であり、その数は、数十から数百である。特許権の数が膨大であるが故、基本技術に関連する重要な特許も存在すれば、そうではないものも少なくない。当該ポートフォリオを取引する場面は、様々で、例示すると、相対取引やオークション等である。

特許権行使は、投資回収のための唯一の手段である。それゆえ、パテントトロールに要求されているのは、解決金の効率的な獲得であり、更に言えば、不等式「獲得した解決金>投資額の効率的な達成」をより短期間に満足できるか、である¹⁾。このような観点から、特許権行使の態様は、非排他的（すなわち、差止めではなく、非独占の実施権を許諾すること）である。差止を主張したとしても、それは、圧力にすぎない。また、事前の警告なく提訴してきたとしても、それも、やはり、圧力にすぎない。これらの活動のベクトルは、解決金の獲得である。

（2） 標的企業

パテントトロールの標的は、大企業であり²⁾、その中でもより狙われ易いのは、金払いの良い企業である。パテントトロールの攻撃手法は、一言でいうと、相手の弱点を突くことである。弱点は、様々であるが、例示すると、技術への精通度、訴訟インフラの整備具合、社内の利害関係、取引先との利害関係、対応工数等である。これらの弱点が複雑に絡みあっているのは、大企業である。他方で、パテントトロールに要求されているのは、不等式「獲得した解決金>投資額」をより短期間に満足できるか、である。とすれば、標的は、徹底抗戦する企業よりも、金払いの良い企業となる。

（イ） 経営者の判断基準

経営者の判断基準は、経済合理性である。すなわち、不等式「和解金<勝訴までに必要な費用」が成立するならば、和解金を支払う。勝訴する確率が極めて高くても、経営者が通常優先するのは、経済合理性である。つまり、経済合理性ばかりが優先されると、そ

のような企業の評判は、金払いの良い企業となる。

（ロ） 知財部員の役割

経営者の判断基準は、経済合理性である。それを受けての知財部の活動目的は、「和解金」の最小化である。「和解金」を最小化するために知財部員が果たすべき役割は、交渉カードの準備である。交渉カードとは、技術的範囲への属否、特許の有効性、その他の抗弁に関する強い論理である。如何に「最後まで戦おうと思えば、戦えますよ。」というメッセージをパテントトロールに伝えられるか、それが重要である。

（ハ） 企業内弁理士の役割

一般的に言われているところによれば、企業内弁理士も知財部員も、その役割は変わらない。確かに、知財部員が弁理士だからと言って、特別な任務が与えられる訳ではない。しかし、企業内弁理士だからこそ期待されていることもある。それは、信用である。パテントトロール対応において、その関係者は、多岐にわたり、具体的には、経営者、社内関係部門、社外代理人、取引先等である。これらの関係者からの理解を得るのに有効に働くのは、肩書である。特に、社外の関係者がまず見るのは、肩書である。相手の人となりにも精通している訳ではないからである。

（3） 小括

パテントトロールとは、平たく言えば、特許で稼ぐ者である。そのような者に対して、日本企業が得意とするクロスライセンスの交渉は、通用しない。パテントトロールへの対抗策は、解決金の支払い、又は、徹底抗戦である。そのような状況で、経済合理性の名の下、経営者も知財部門も目指すところは、和解金の最小化である。それは、当に、パテントトロールの描いた画に他ならない。

特許権者毎の対比		
パテントトロール対抗策は、解決金を払うか、徹底抗戦しかない。		
特許権者	事業会社	パテントトロール
特徴	自らも事業展開	自らは事業展開せず
特許権の行使	事業目的を達成するための一つ的手段	投資回収のための唯一的手段
行使態様	事業次第	最終的に許諾
対抗策	クロスライセンスも可	クロスライセンス困難
標的	競合	大企業

図1 事業会社である場合とパテントトロールである場合との対比

攻撃手法の具体例 弱点を突く合わせ技
<p>パテントトロールAは、総合電機メーカーBに対して、「Bの製造販売するカメラに搭載された半導体メモリがA保有の特許の権利範囲に属している。それ故、ライセンス料を払え。現在、競合メーカーCとも交渉中であり、感触は悪くない。最初に契約してくれれば、最も有利な条件で許諾する。」と、半導体メモリに関連する分野の特許100件超の特許番号を列挙したリストを付して、警告してきた。</p> <p>Aの警告に対して、「本特許が関連するのは、半導体メモリである。それ故、半導体メモリのサプライヤーと交渉すべき。」とBは主張したが、「カメラでの解決を望む。」と、Aは、引き下がろうとしない。</p>

図2 パテントトロールによる攻撃手段の具体例


攻撃手法の具体例 弱点を突く合わせ技(続き)
<p>(続き)Bが動じなかったところ、Aは、小売各社に対して、「B製カメラの販売は、Aの特許権を侵害する恐れがある旨お知らせします。」との内容証明郵便を送った。内容証明郵便を受け取った小売各社からBに対して、問い合わせが殺到した。</p> <p>それでも、Bが動じなかったところ、Aは、特許権侵害を理由としてBを提訴してきた。提訴と同時に、Aは、Bに対して「今解決するならば、ライセンス料は、一括金US\$1Mで応じる用意がある。」とのレターを送ってきた。は、一括金US\$1Mは、今後発生する弁護士費用よりも安い額である。</p>
 <p>経済合理性 ↓ 解決金を払う(画を描かれた)</p>

図3 パテントトロールによる攻撃手段の具体例 (続き)

3. 本論

(1) 手口の巧妙化

序論で述べたのは、典型的なパテントトロールの手口である。すなわち、定めた標的に特許権を行使して、標的から和解金を獲得し、それをもって、当該標

的に対する紛争をクローズする。その背景にあるのは、「解決金の効率的な獲得」及び「経済合理性」である。

ところが、近年、パテントトロールの手口は、巧妙化している。特許権を行使する相手は、必ずしも、「標的」(和解金を支払う者)ではない。また、和解金の獲得は、必ずしも、クローズではない。以下で紹介するのは、前者の例として、OEM (Original Equipment Manufacturing) 商品に起因したパテントトロール訴訟であり、後者の例として、分割、譲渡等により複数のパテントトロールに移転された特許群に基づく権利行使である。以下、具体的に説明する。

(2) OEM商品に起因したパテントトロール訴訟

(2-1) 本主題を取り上げる必要性

本主題を取り上げる必要性は、2点ある。第1は、完成品メーカーにおける対法人事業 (BtoB) の強化である。この状況下で予想されるのは、OEM商品に起因したパテントトロール訴訟の増加である。第2は、完成品メーカーにおける分業化の推進である。この状況下で予想されるのは、係争及び訴訟における利害関係の複雑化である。

(2-2) OEM商品とは

OEM商品とは、商標が付された商品であって、その製造元が当該商標の権利者以外の者であるもの(いわゆる相手先ブランド商品)をいう。当該製造元の役務は、単に製造のみならず、設計及び開発も含まれる(いわゆるODM (Original Design Manufacturing))。

図4が示すのは、OEM商品の商流である。当該商流は、階層的である。すなわち、商流の頂点は、納入先である商標権者である。商標権者より下位にいるのは、製造元である完成品メーカーである。完成品メーカーより下位にいるのは、部品メーカーや素材メーカー等である。商標権者より下位者の呼び名は、商標権者に近い順に、Tier1 サプライヤー、Tier2 サプライヤー、Tier “N” サプライヤーとなる。

当該商流において、各種取引契約が締結されるのは、商標権者及び完成品メーカー間、並びに、完成品メーカー及び部品メーカー間である。つまり、商標権者及び部品メーカーは、直接の契約関係ではない。



図4 OEM商品の商流

(2-3) OEM商品に起因したパテントトロール訴訟とは

OEM商品に起因したパテントトロール訴訟とは、米国における特許侵害訴訟であって、その原告がパテントトロールであり、かつ、その被疑製品がOEM商品であるものをいう。当該パテントトロール訴訟において、被告は、供給者ではなく、納入先である。被疑製品に付されているのは、納入先の商標だからである。

(2-4) OEM商品に起因するパテントトロール訴訟において徹底抗戦を避ける理由

OEM商品に起因するパテントトロール（以下、PAE（Patent Assertion Entity）と略すこともある。）訴訟において徹底抗戦を避ける理由は、経済合理性だけではなく、完成品メーカーによる訴訟マネジメントの困難さである。訴訟マネジメントを困難にする原因は、完成品メーカーへの挟み打ちである。完成品メーカーを挟み打ちにしているのは、商標権者及び部品メーカーである。

(2-4-1) 事例1

訴訟番号	9:08-cv-00164 (Eastern District of Texas)
原告	パテントトロール (PAE)
被告	自動車メーカー 10社以上
提訴日	2008年8月27日
取下日	2009年6月23日, 2009年6月25日等
被疑製品	携帯音楽プレイヤー対応の車載機器を搭載した自動車
特許番号	USP 7,324,833
特許発明	オーディオシステムであって、携帯音楽プレイヤー対応の電子機器を搭載した自動車を備えるもの (Cl.28)。
主要部品等	携帯音楽プレイヤー及び車載機器間の通信部品
商流	通信部品メーカー ³⁾ →車載機器メーカー ⁴⁾ →自動車メーカー
備考	■2009年3月18日、特定車載機器メーカーの製品を免責する旨の通知有。 ■同時期に、別訴 (9:08-CV-00171 RC, EDTX) において、その被告である車載機器メーカーが早期和解した ⁵⁾ 。

事例1において、被疑製品を出荷したのは、商標権者「自動車メーカー」である。被疑製品に搭載された電子機器を供給したのは、Tier1 サプライヤ「車載機器メーカー」である。当該電子機器に搭載される通信部品を供給したのは、Tier2 サプライヤ「通信部品メーカー」である。当該事例における間接侵害品を構成したのは、携帯音楽プレイヤー及び車載機器間の通信

部品である。

事例1では、自動車メーカー2社への訴訟が取り下げられたのは、提訴から1年以内である。当該取り下げに先立ち、紛争を解決したのは、車載機器メーカー2社である。これらの車載機器メーカーは、当該自動車メーカー2社のTier1 サプライヤである。

図5が示すのは、事例1から推測される利害関係人間のメカニズムである。推測するに、車載機器メーカーは、板挟みになり、その結果として選択したのが早期和解である。すなわち、被告である自動車メーカーが要求したのは、訴訟の解決及び訴訟費用の補償であり、その要求先は、車載機器メーカーである。訴訟を終結させない限り、補償すべき訴訟費用は、膨らんでいく。次いで、当該要求を受けて車載機器メーカーが協議した相手は、通信部品メーカーである。当該協議において、車載機器メーカーが要求したのは、紛争の解決及び訴訟費用の補償である（いわゆるリスク移転）。しかし、当該リスク移転は、拒絶され又は受け入れられても制限的なものであった。また、紛争解決への技術面での協力関係すら、満足に構築できなかった。当該協力がなければ、敗訴の蓋然性は高い。

(2-4-2) 事例2

訴訟番号	2:12-cv-03623-CCC-JAD (the District of New Jersey)
原告	パテントトロール (PAE)
被告	自動車メーカー及びナビメーカー
被疑製品	法定速度超過警告機能付き車載機器を搭載した自動車
提訴日	2012年6月12日
取下日	2014年4月20日
特許番号	USP 6,778,074
特許発明	速度制限指示器であって、法定速度超過時に速度目盛りの表示を更新するもの (Cl.1)。
主要部品等	法定速度超過警告アプリケーション
商流	ナビメーカー ⁶⁾ →車載機器メーカー→自動車メーカー
備考	当事者系レビュー制度第1号案件 (IPR 2012-00001)

事例2も、事例1と類似の構図であり、被疑製品を出荷したのは、商標権者「自動車メーカー」である。被疑製品を供給したのは、Tier1 サプライヤ「車載機器メーカー」である。当該車載機器に搭載される法定速度超過警告アプリケーションを供給したのは、Tier2 サプライヤ「ナビメーカー」である。当該事例における間接侵害品を構成したのは、当該警告アプリケーションである。

ところが、事例2では、事例1とは異なり、完成品メーカーが板挟みになっていない。事例2において、

訴訟が取り下げられたのは、提訴から1年10か月後である。当該取り下げに先立ち、実施されたのは、当事者系レビュー及びマークマン・ヒヤリング並びにこれらのための証拠開示手続である。当該手続を主導したのは、共同被告であるナビメーカーである。このように、技術に精通した者が徹底抗戦すれば、敗訴の確率は下がる。他方、他の共同被告である自動車メーカーの訴訟行為は、殆ど発生しなかった。このように、自動車メーカー側の訴訟行為が抑えられると、補償すべき訴訟費用もそれほど膨らまない。つまり、事例2では、車載機器メーカーは、板挟みになっていない。

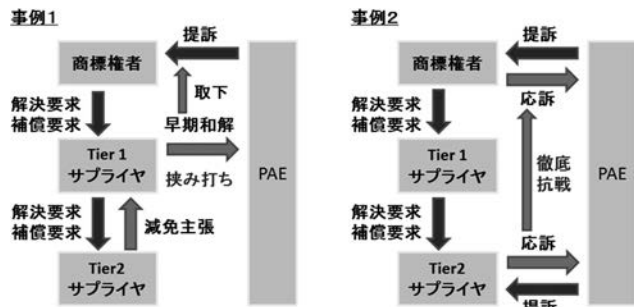


図5 利害関係人間のメカニズム

(2-5) まとめ

上述のとおり、OEM商品に起因するパテントトロール訴訟が早期に終結するのは、商標権者及びTier2サプライヤ間でTier1サプライヤが挟み打ちされているからである。この挟み打ちが解消されないと、これを弱点とばかりに、パテントトロールの攻撃は続くであろう。

では、どのようにすれば、挟み打ちが解決するのか。それは、警告される側の利害を事前に調整することに他ならない。OEM商品に起因するパテントトロール訴訟において、Tier1サプライヤの知財担当者に期待されるのは、パテントトロールとの交渉も然ることながら、顧客に対して負う責任と、アライアンス先及びサプライヤに課す責任とのバランスを図ることである。もっとも、利害関係人との交渉にあたり知財部員が拘束されるのは、当該利害関係人との取引契約である。とすれば、知財部員に期待されているのは、事業の前提となる利害関係人との取引契約締結に際して、その条件交渉に深く関与することである。さらに、交渉担当の企業内弁理士に期待されるのは、その信用を活かして、パテントトロール、顧客及びアライアンス先との交渉を有利に進めることである。

(3) 分割、譲渡等により複数のパテントトロールに移転された特許群に基づく権利行使

(3-1) 本主題を取り上げる必要性

本主題を取り上げる必要性は、パテントトロールの行動パターンの多様化にある。パテントトロールの行動パターンの変化の要因は、パテントトロールを取り巻く環境の変化である。パテントトロールにとって不利な判例の蓄積や対パテントトロール組織の発達により、単純な攻撃では投資額を回収し難い状況が形成されつつあるからである。

(3-2) 従前のパテントトロールの攻撃手法

従前のパテントトロールの特許訴訟戦略は、大企業かつ金払いの良い企業相手に差止訴訟をチラつかせながら交渉し、「獲得した解決金>投資額」をより短期間に徴収する、というものであった。

(3-3) パテントトロールを取り巻く環境の変化

しかし、近年、パテントトロールにとって不利な判例の蓄積等により、大企業は従前より徹底抗戦という選択肢が選び易い状況が醸成されつつある⁷⁾。また、対パテントトロール対策組織である特許アグリゲーション(図6参照)等の登場により⁸⁾、大企業は特許アグリゲーション等の会員になることでパテントトロールからの攻撃に備え、パテントトロールに対するリスクを軽減する状況になりつつある。

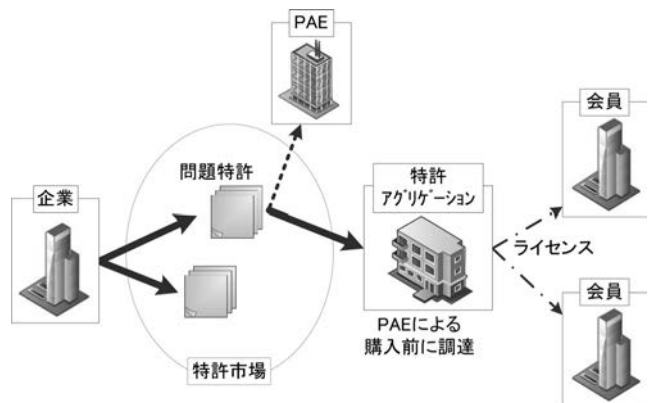


図6 特許アグリゲーションの例

(3-4) 攻撃対象の変化

このような状況下において、近年のパテントトロールは攻撃対象や攻撃手法を変化させている。具体的には、攻撃対象を自身に対する対策済みの大企業ではなく、対策が十分に出来ていない小規模企業や、攻撃対象になることを想定すらしていなかった小売業者や

サービス業者に対して攻撃をしかけ、和解金の徴収を図る傾向がみられるようになった。パテントトロール対策の準備が出来ていない企業は、経験や人的リソース等が不足しがちである。よって、後述するパテントトロールからの段階的な攻撃を受けた場合に堪え切れない状況が生じ得る。

(3-5) 攻撃手法の変化

攻撃手法についても、近年は単純に1の特許権に基づいて訴訟戦略を仕掛けるのではなく、攻撃対象に応じてカスタマイズされた攻撃が行われるようになった。例えば、分割出願・関連出願によって構成された特許群を複数のパテントトロール関連会社に移転させ、当該特許群に基づいて同時又は時期をずらして権利行使を行うケースや、侵害如何にかかわらず関連特許を競合会社に譲渡することをチラつかせて譲渡前に通常実施権を契約させるケース等、パテントトロールの最終目的が予測できない攻撃手法がみられるようになった⁹⁾。

(3-6) 攻撃手法の具体例

以下、分割出願・関連出願によって構成された特許群を複数のパテントトロール関連会社（図7参照）に移転させ、当該特許群に基づいた段階的な攻撃例について、(3-6-1)～(3-6-5)の段階に分けて説明する。

(3-6-1) 事前準備

この攻撃をする前提として、パテントトロールは分割出願や関連出願により構成された特許群の一部を複数のパテントトロール関連会社であるPAE1～PAE3にそれぞれ移転しておく。このようにして複数段階に分けた攻撃の事前準備を整える。

(3-6-2) 攻撃対象の選定

事前準備が整った後、パテントトロールは当該特許群を“踏んで”いそうなターゲット企業を選定する。ターゲットとして選定され得る企業は、まずは過去に和解金に支払いに応じた企業が検討される。経済合理性を優先する企業は、パテントトロールにとって“話が分かる”相手であるからである。また、段階的な攻撃をすることで更なる和解金の上乗せも期待でき、効率的な和解金の徴収が見込めるからである。

また、対策が十分に出来ていない小規模企業等も、パテントトロールが攻撃対象に選定する要因の一つで

ある。当該企業は情報や経験、人材等が不足しがちであり、パテントトロールからの段階的な攻撃に堪え切れない可能性があり、最終的な和解金の徴収が見込めるからである。

さらに、自社ウェブサイト自社製品の技術情報を詳細に記載している企業もターゲットとして選定され易い。パテントトロールがターゲットを選定する際、最も好んで用いる方法の一つが、ウェブサイトを検索・閲覧して集めた情報に基づいて特許侵害の初期申立を行うことであると報告されている¹⁰⁾。小規模企業等は、販路が拡充されていないことから自社製品に関してウェブサイトを使ってアピールしがちであるが、必要以上に技術情報を開示することで、パテントトロール側が実施技術を把握して侵害判定し易くなってしまふ。

(3-6-3) PAE1による一次攻撃

パテントトロールはターゲット企業を選定された段階で、PAE1が保有する1の特許権に基づいて一次攻撃をしかける。一次攻撃では、従来通り、企業側が許容可能な範囲を交渉過程で見定めながら、最終的に和解を実現する方向で、まずはPAE1による一次攻撃を収束させる。企業側はこの段階で徹底抗戦するか和解するかを決断しなければならない。ただし、いずれを選択しても、PAE2以降による二次攻撃は行われ得る。

(3-6-4) PAE2による二次攻撃

PAE1による一次攻撃の後、和解によりライセンス料の支払いに応じた企業に対しては、さらなるライセンス料の上積みを目적으로して、PAE2に移転済みの特許権に基づいた二次攻撃を行う。PAE2による二次攻撃では、PAE1による一次攻撃で使用した特許権の内容と関連する特許権で攻撃が行われるため、一次攻撃の段階でライセンス料の支払いに応じてしまった企業は、パテントトロール側の要求を飲まざるを得ない状況へ追い込まれる。

一方、PAE1による一次攻撃で徹底抗戦を選択した企業に対しては、PAE2は当該企業を疲弊させることを目的として、移転済みの特許権に基づいて何度も警告状の送付又は訴訟を仕掛けるといった二次攻撃を行う。企業側はこのような攻撃をされることで、作業時間や対応工数が嵩んで消耗してしまい、最終的に根負けしてライセンスを結ばざるを得ない状況に陥ってしまう。人材が豊富な大企業であればこのような攻撃に

も対応可能であるが、小規模企業等はこのような重畳的な攻撃に対処しきれず、パテントトロールの要求を呑まざるを得ない事態となる。

(3-6-5) PAE3による三次攻撃 (n次攻撃)

PAE2による二次攻撃の後、パテントトロール側はさらなるライセンス料の徴収を目指してPAE3に移転済みの特許権に基づいた三次攻撃を行う。攻撃内容はPAE2による二次攻撃と同等か、さらに企業側にとって厳しい条件の攻撃(例えば、特許件数の増加、ライセンス料の割増)をしかけてくる。このようにパテントトロールによる1の特許群に基づいた複数段階に分かれた攻撃は続き、1の特許群に基づく利益が最大化されるn次攻撃まで断続的に行われる。なお、ここでは、一次攻撃、二次攻撃および三次攻撃(n次攻撃)と時期を分けた段階的な攻撃について説明したが、パテントトロール側の攻撃が何段階まで行われるかは推測の域を出ない。ただ、パテントトロールの目標である「獲得した解決金>投資額」が達成できるまで行われ得ることは容易に想像できる。また、こちらも推論ではあるが、これらの複数段階の攻撃が同時に行われるパターンも考えられる。仮に同時に攻撃が行われた場合は、企業側の対応工数や時間的制約がより困難な状況に陥るのは明白である。

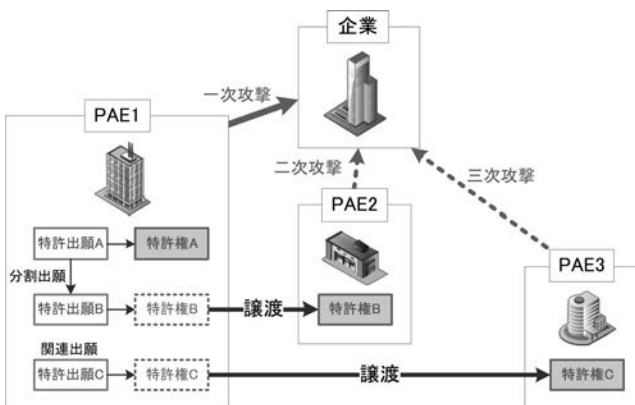


図7 複数のPAE関連会社に移転された特許群に基づく攻撃例

(3-7) まとめ

上述のとおり、パテントトロールの攻撃対象及び攻撃手法は変化しており、中でも複数のパテントトロール関連会社に移転された特許群に基づく攻撃をされることで企業は窮地に追い込まれてしまう可能性がある。この攻撃に対して、企業は事前の予防的対策を検討しておくことと、実際に攻撃された後の具体的行動が重要となる。

事前の予防的対策として、まずはパテントトロール

にターゲットとして選定されないために、経済合理性を優先した和解実績を作らないことや、自社技術の公開内容の調整等が重要である。企業内弁理士は法律および技術を理解し様々なリスク要因を把握する専門家であるとともに、社内の様々な事情を理解する企業人であるので、関係各所への調整の先導的役割を担うことが可能である。

例えば、企業内弁理士は外部の弁理士よりは社内事情に詳しいため、外部には開示できないような経営情報も踏まえて総合的に判断して知財戦略を経営者に提言することができる。また、ウェブサイトにおける自社技術の公開内容について、法的リスクを考慮した上での最善の営業効果が得られる表現が可能となる。これら一連の行為には企業の営業秘密等と触れる機会も多いことから、外部の弁理士では容易に行うことができない重要な予防的対策になる。

事後の具体的行動としては、パテントトロールから攻撃を受けた後、如何にして企業にとって有益な落としどころを早期に見出すことができるかが重要となる。仮に和解する際においても、後の重畳的な攻撃を受けないような契約を締結することが重要となる。

事後の具体的行動例として、できる限りコストを抑えて紛争解決を実現するためのプログラムである「早期紛争アセスメント (Early Case Assessment, 以下「ECA」)がある¹¹⁾。ECAは各ステップに分かれ、社内の人間と社外の人間とで形成されるチーム編成に始まり、情報収集、リスク分析、紛争解決戦略の策定と段階的に行う手順を具体的に示している。企業内弁理士は、法律、技術、及び社内事情に精通する者として、また、社内的信用及び社外的信用を持ち合わせる者として、ECAのすべてのステップにおいて先導的役割を担うことが可能である。

また、結果的に和解をするという判断になった際でも、分割出願の内容や関連出願の数、特許権の譲渡履歴等を徹底的に調査し、後の重畳的な攻撃を受けるリスクを排除可能な包括的な契約を締結することが重要である。

4. 結論

パテントトロールの手口は、巧妙化しているが、結局のところ、標的の弱点を突いているにすぎない。巧妙化する手口への対策は、弱点をなくすことに尽きる。そこで、知財部に期待される役割は、単に、特

許権周りの検討のみならず、事業の前提となる利害関係人との取引契約、係争後の和解契約においても、深く関与することである。特に、企業内弁理士は、その信用を存分に発揮して、契約交渉を優位に進めることが期待されている。

参考文献

- 1) <http://www.mylaw.co.jp/topics/topics3/news/detail.php?no=1368209752> (参照日：2015年9月25日)
- 2) 平成20年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書」, 平成21年3月, 財団法人知的財産研究所
- 3) http://support.apple.com/kb/HT1665?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP (参照日：2015年9月25日)
- 4) 2011年度版カーナビゲーション/車載用情報通信システム市場平成22年12月24日発行, 株式会社矢野総合研究所
- 5) <http://www.knobbe.com/attorneys/craig-summers/case-s-articles-speeches-seminars> (参照日：2015年9月25日)
- 6) <http://www.ceoutlook.com/2012/04/18/garmin-wants-to-be-tier-one-car-audio-supplier/> (参照日：2015年9月25日)
- 7) 例えば, eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., No.05-130, 126 S.Ct.1837, 2006 (May 15, 2006)
- 8) 小林和人「新たな特許防衛のしくみとPAE対策の動向とその分析」, パテント Vol.68 No.6(2015)
- 9) 平成20年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書」, 平成21年3月, 財団法人知的財産研究所

- 10) ダニエル・マクドナルド「NPE訴訟と新知財戦略」
- 11) 一色太郎「紛争解決における効果的なリスクの取り方」
Business Law Journal 2013.3 早期紛争アセスメント (Early Case Assessment)

ECAは、パテントトロールからの訴訟が乱発する米国で開発され、パテントトロールからアクションがあった訴訟初期において、包括的な事業リスク等の評価を行い、紛争解決戦略を策定するプログラムの総称である。ECAを実行することで、検討に必要な情報を短期間で収集し、「訴訟で勝つ」ことに拘らず、企業が「事業で勝つ」ための紛争解決手段の見極めが短期間で可能となる。

注

- (1) トロールを和訳すると、「怪物」である。また、近年、パテントトロールとは呼ばずに、“Patent Assertion Entity” (PAE) や、典型的なパテントトロールのみならず、大学等も含めてより広く、“Non-Practicing Entity” (NPE) と呼ぶこともある。
- (2) 誰がこれらの者に資金提供しているのか。米国特許であれば、PAIRシステムにて、譲渡履歴（例えば、同一者が繰り返して“Assigner”及び“Assignee”の双方になっている場合、キーワード“Security Interest”が付されている場合）に着目すると、出資者を推測できる。

(原稿受領 2015. 10. 21)