

2010 年 4 月 30 日

産業構造審議会
知財政策部会 第 26 回特許制度小委員会
登録対抗制度の見直しについて

知的財産協会 理事長 守屋文彦

特許ライセンス契約の第三者対抗制度につき、現行の登録対抗制度よりも、いわゆる当然対抗制度が優れていると思われる。以下に、まず、現在の特許を取り巻く環境を説明し、現行制度での問題点を挙げ、当然対抗制度の利点を述べたい。

1. 特許を取り巻く環境

(ア) **モジュール化**¹ 日本ではバブル経済崩壊以来特許の出願件数は増加していないが、米国は 1982 年に CAFC(知財高裁機能を兼ねる高等裁判所)が設立されて以来、特許の出願件数は 3 倍以上となり、中国も年率数十%の勢いで増えている。各国の出願数の急増の理由は幾つか考えられるが、情報通信技術(ICT= Information & Communication Technology)分野における技術の複雑化に伴う特許出願件数の増加がその一つに挙げられる。更に、技術の複雑化は機能のモジュール化を促し、これらモジュールには、他社で開発されたものや多くの企業によって標準化された技術を採用する場合も多いことから、必然的に他社特許問題も増加する。

(イ) **特許ライセンスの増加** 特に、ICT 分野の標準化技術では、一つの技術規格に多くの企業の特許が関係し、**パテントプール**²によって不可欠特許がライセンスされるケースが増えている。例えば、3G³や LTE⁴採用の携帯電話やブルーレイ・プレーヤーでは、数千件の不可欠特許が一つの製品に関係していると思われる。一方、パテントプールの中ではライセンシーは数百を超えるものも珍しくない。一つの特許に関係するライセンス契約の数は、従前に比べて激増している。

¹ モジュール化 デジタル製品は、毎年複雑化している。ハードウェアやソフトウェアにおいて、同一の機能をまとめてモジュールにして、そのモジュールをつなぐことによってシステムが作られる。(会社組織が複雑化するに従って、多くの課や部などの構造ができるのと同様)

² パテントプール 標準規格等に関して、不可欠特許のライセンサーが、サブライセンスを行う会社に委託して、かかる不可欠特許を一括してライセンスを行うもの。サブライセンスを行う会社として、MPEG LA が夙に知られているが、Via Licensing, Uldage 等がある。

³ 3G 第三世代の移動通信技術 現在の携帯電話で採用している通信技術

⁴ LTE(3.9G) Long Time Evolution 3.9 世代移動通信技術 2010 年より実用化

【パテントプールの例】

	関係する商品	エージェント	特許 件数	ライセ ンサー	ライセン シー
MPEG2 Video デジ タルビデオ技術	地デジ TV、 DVD、Blu-ray	MPEG LA	約 790	25 社	約 1500 社
MPEG4 Video AVC デジタルビデ オ技術	ワンセグ、ビデ オカメラ、PC 等	MPEG LA	約 290	14 社	約 620 社
ISDB-T 日本 デジタル TV	地デジ、ワンセ グ、CATV	Uldage	約 270	15 社	約 120 社
MPEG2 AAC デジタ ルオーディオ技術	地デジ	Via Licensing	約 280	5 社	約 130 社

「パテントプール概説」改訂版(加藤恒 発明協会 2009 年)表 22 より抜粋

- (ウ) **オープン・イノベーション** ICT 分野がエジソンの時代の一発明一産業の形態から大きく変化したのに対し、化学や医薬品の関連のビジネスでは、一つの特許で数千億円の産業が保護されるような形態が基本的に続いている。ICT 分野の特許ライセンスの現状は特異な状況となっている。更に、技術開発のサイクルが早くなったため、自社で開発できなかった分野の特許については、企業が積極的に買収を行うことも頻繁に行われる。ICT 分野では、他社技術を如何に旨く活用するか？また自社に必要なでない技術をどのように活用するか？が重要な研究開発の命題となっている。
- (エ) **流通特許の増加** 毎年、数千件の特許を取得する ICT 分野の企業においては、満了前の特許についても費用対効果を考慮して、毎年数千件を処分していると思われる。自社で製品化を行わない分野、撤退分野や縮小傾向分野の特許については、単に放棄するだけでなく、日常的に売却を行うケースも多い。また、米国などの破綻したベンチャー企業が特許を積極的に売却して投資を回収することもある。これら売却対象特許の増加により、特許の流通市場が形成され、米国では特許オークション専門企業⁵も登場している。
- (オ) **パテントロール**⁶ この流通する特許を買って、投資を回収するパテントロ

⁵ Ocean Tomo <http://www.oceantomo.com/>

⁶ Patent Troll 直訳すると「特許お化け」。特許を実施していない会社が、訴訟を提起して、金銭の支払いを求めるケースを総称して使われることもある。しかし、米国において、典型的な例は、①数十%以上の利回りを想定して投資家を募り、②この投資を元に LLC(Limited Liability Company 有

ールの活動は大きく喧伝されているが、パテントロールに対抗する手段として、パテントアグレゲーター⁷も存在し、特許の流通の機会はますます増えている。

2. 特許権者・ライセンサーの視点

(ア) 以上のような環境から、ICT 分野においては特許権の売却は、事業活動の一環として頻繁に行われているのが実情である。DVD6C(DVD の不可欠特許を保有する 6 社の連合)において、或るライセンサー一社が特許を売却したケースもあり、不可欠特許の流通も少なくない。

(イ) 特許権の売却を行う場合は、通常、一国のみでなく全対応外国特許も対象にする。ライセンサーにとって、特許を誰にライセンスしているかの情報自体が重要な、知財戦略情報であり、登録などの一般的な開示には馴染まない。特許売却交渉の際には、売却候補先と秘密保持契約を締結した上で、既存のライセンス契約を通知して、この前提で価格交渉を行う。譲渡が成約したあかつきにはその契約の中で、既存契約の尊重を譲受人に対して求めることが通常行われていると思われる。

(ウ) ライセンス契約の締結の実務としては、ライセンス対象特許が譲渡された場合でも、ライセンサーへの許諾は継続するように規定することは珍しくない。

限責任会社)を作って特許を買収し、③この特許を文言上実施しているであろう多くの会社を、原告の勝率の高い地区の連邦地方裁判所に陪審裁判を求めて提訴し、④数年以上もかかる裁判のすべての過程を経る以前に(=億単位の高額な訴訟費用の発生前に)、被告各社と和解するようなケースである。このように、一種の特許権の行使を一種の金融商品にして、投資回収のため比較的早期に現金化を図り、投資回収ビジネスを行っているともいえる。最近では、NPE(Non Practicing Entity)と呼ぶことも多い。日本は、上記③と④の要件を満たさないため、米国とは異なる環境にあると思われる。

⁷ Patent Aggregator 特許の買い集め業者 出資者を募りその資金で特許を買収し、ライセンス活動や特許の売却を行う。ライセンスを許諾後に当該特許を売却する所謂 catch & release を行うこともある。Allied Security Trust は、その Web サイトで昨年日本の電機会社から買収した 286 件の特許を売却すると告知している。以下のサイト

<http://www.alliedsecuritytrust.com/docs/ALLIED%20SECURITY%20TRUST%20ANNOUNCES%20SALE%20OF%20MAJOR%20PATENT%20PORTFOLIO%20%20FINAL%201-26-10.pdf>

<http://webreprints.djreprints.com/2403711035013.html>

IV: Intellectual Ventures <http://www.intellectualventures.com/> 三万件の特許を買収。AST: Allied Security Trust <http://www.alliedsecuritytrust.com/index-7.html> 三百件の特許を買収。

RPX http://www.rpxcorp.com/svc_howitworks.html 千三百件の特許を買収。

ライセンサーが積極的に規定に違反して、既存契約の尊重を譲受人に対して要求せずに、ライセンス対象特許を第三者に売却するケースは少ないと思われる。

(エ) パテントプールでは、一件の特許に数百のライセンシーがいる可能性もあり、日本特許の実施権確保のためだけに、個々の特許ライセンスを登録したり、個々のライセンシーに対して通知を行う等の対応は、そのコストを考えても実務とは乖離していると思われる。

3. ライセンシーの視点

(ア) 例えば、地デジとワンセグのパテントプールでは、700 件以上の不可欠日本特許が存在している。一件の特許ライセンスが特許譲渡により無くなるだけでも、年間数千万台の製品販売に大きな影響がでる。昨年、MPEG2 ビデオ不可欠特許の一角を保有する会社が事実上会社更生法の適用を受ける状況となり、現金収入を得るために特許を売却する可能性が発生する事態があった。不可欠特許のライセンスにおいては、現行の制度は大きなリスクを胚胎していると思われる。

(イ) ライセンサーにとって、ライセンス情報が重要な知財戦略情報である以上、現行の制度に従い登録を求めても、ライセンサーが公開を希望する場合を除いて、ライセンシーが協力を得られる可能性は少ない。

(ウ) 米国での事例だが、日系企業とのライセンス契約で「non assertion」対象の特許を、当該日系企業が他社に譲渡し、NPE である譲受人から同特許に基づき提訴を受け多額の和解金を支払されたケースがある。日本では、実際「地震売買」⁸のようなケースはあまり聞かないが、通常実施権を得ている特許においても登録がないと同様のリスクがある。

(エ) パテントトロールに対抗する形で、パテントアグレゲーターがパテントトロールに買収されかねない特許を予め買収し、特定の出資者に対してライセンスした後、特許を他社に売却する「Catch & Release」⁹も行われている。しかし、実務上このような場合に対応日本特許の実施権設定登録が行われていることは多くないと思われる。再売却先がどのような企業／個人かによって、リスクが存在する。

⁸地震売買 借地人保護の法律ができる以前は、土地の権利者が意図的に土地を売却して借地人を追い出したケースがあった。「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第一回通常実施権等登録制度ワーキンググループ 中山委員発言」
http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/wg01_gijiroku.htm

⁹ Catch & Release 特定の会社にライセンスを与えるために特許を買収し、その後他社に売却する手法。ライセンス交渉や訴訟に拠ることなく、早期に買収した特許を現金化できる。

4. 特許譲受人の視点

- (ア) 上記の通り、通常特許買収に際しては、日本特許だけでなく対応外国特許も対象とすることが多い。譲受においては予め due diligence を行い、既存のライセンス契約の有無を確認した上で、将来の特許価値を評価し、価格交渉を行って特許買収を行うのが実務慣行と言える。
- (イ) 更に譲受人は、特許保有者に対して、開示された情報が正確であり、特に既存ライセンス契約に関する情報は当該取引の対価における重要な構成要素であると契約上で、保証させるのが通常である。
- (ウ) これらの実務慣行を前提とすれば、due diligence 不足で、後日ライセンシーが判明した場合も、そのリスクは契約当事者間で分配されるべきではないのか。

5. まとめ

情報通信技術、就中、無線通信技術は、携帯電話に留まらず、スマートグリッド関連機器を始め、自動販売機や水道メーターに至る迄、家庭及び産業用の全ての機器に装備される可能性がある。近い将来には年間に一億台に及ぶ製品が販売されるこのような標準化技術において、既にパテントプールでライセンスされている一つの不可欠特許が譲渡されることによって、ライセンス関係が破綻するような制度は、特に現今の特許を取り巻く環境を前提にした場合、社会生活の保護および取引の安定を著しく阻害する可能性がある。ライセンス契約の当然対抗制度に付き、早期の保護を改めてお願い申し上げます。