

# パテント・トロールの現状と問題点

浜田治雄<sup>(\*)</sup>・丸尾 麗<sup>(\*\*)</sup>

近年米国では、パテント・トロールが急増し大企業は彼らによる侵害訴訟により、多大な賠償金の支払いを請求される被害が発生し大きな影響を受けている。

パテント・トロールとは、自ら発明した又は他社から取得した特許権を保有し、商品の製造や販売を行わず、自ら保有する特許権を利用してライセンス料や和解金を取得する個人・団体・企業のことである。

米国では、プロパテント政策により米国のパテント・トロールが急増し、特に日本企業がパテント・トロールによる侵害訴訟によって多大な賠償金を要求され、大きな被害を被っている。

他方、日本では、2002年に米国のプロパテント政策を模範とした「知的財産戦略大綱」が発表された。従って、日本でも米国のパテント・トロール急増の温床となったプロパテント政策を実行することでパテント・トロール発生の懸念要因が生じている。

本稿では、米国のパテント・トロールの現状調査から問題点を抽出し、米国のパテント・トロールの今後の展望を検討する。

そして、米国のパテント・トロールの現状、問題点を踏まえ、日本のパテント・トロールの現状を検討すると同時に、日本のパテント・トロールの今後の課題を比較考察する。

はじめに	3.3.1	パテント・トロールの増加段階
1. パテント・トロール	3.3.2	水面下での増加
1.1 パテント・トロールの定義	3.3.3	文化的性質
1.2 権利入手方法	3.4	今後の課題
2. 米国におけるパテント・トロール		おわりに
2.1 歴史的背景		謝辞
2.2 米国におけるパテント・トロールの増加要因		
2.2.1 プロパテント政策		
2.2.2 裁判制度		
2.2.3 日本企業		
2.3 米国事例		
2.3.1 レメルソン		
2.3.2 ブラックベリー事件		
2.3.3 eBay 事件		
2.4 米国特許法改正案への影響		
3. 日本におけるパテント・トロール		
3.1 懸念要因		
3.1.1 プロパテント政策		
3.1.2 損害賠償額の増加		
3.1.3 日本文化		
3.2 日本事例		
3.2.1 ADC テクノロジー社		
3.3 日本のパテント・トロールの推察		

## はじめに

近年米国では、パテント・トロールが急増し大企業は彼らによる侵害訴訟により、多大な賠償金の支払いを請求される被害が発生し大きな影響を受けている。

パテント・トロールとは、自ら発明した又は他社から取得した特許権を多数保有しているが、製品やサービスの製造・販売を行わず、自ら保有する特許権を利用してライセンス料や和解金を取得する個人・団体・企業のことである。言い換えれば、パテント・トロールは、製造や製品販売事業を行っていないため、仮に企業はパテント・トロールとの係争があった場合、通常の企業間における解決手段として行われるクロスライセンスを行って解決することは出来ず、ライセンス料といった金銭のみでしか解決が図れない。

米国ではアンチパテント時代から産業力を活性化させる目的でプロパテント時代へと移行し米国内の産業

(\*) 金澤工業大学大学院教授

(\*\*) 日本大学大学院法学研究科博士前期課程私法学専攻知的財産コース 在学中

力は回復したが、同時にパテント・トロールが増加する温床を作りだしてしまった。

その結果、米国においてパテント・トロールが急増し特に日本企業がパテント・トロールによる侵害訴訟によって多大な賠償金を要求され、大きな被害を被っている。

他方、日本では、米国に遅れること20年、2002年に経済力活性化のため米国のプロパテント政策をモデルとした「知的財産戦略大綱」が発表された。従って、日本でも米国においてパテント・トロール急増の温床を作り出したプロパテント政策を実行することで、パテント・トロールが発生する懸念要因が生じている。

本稿では、米国におけるパテント・トロールの現状を調査し、そこに存在する問題点を抽出する。また、そこから米国におけるパテント・トロールに関する今後の展望を検討する。

そして、米国におけるパテント・トロールの現状、問題点を踏まえ、日本におけるパテント・トロールの現状について検討すると同時に、日本におけるパテント・トロールの今後の課題について比較考察する。

## 1. パテント・トロール

### 1.1 パテント・トロールの定義

「パテント・トロール(patent troll)」は、米国インテル社(Intel Corporation)の科学者 Peter Detkin 氏の造語である。「トロール」という語句そのものは、底引き網を引き回して魚類をとる漁法である「トロール漁法」とスカンジナビア諸国に伝わる妖精の一種である「トロール」という2つの意味を有している。

パテント・トロールは、特許を自ら出願又は他者から購入することによって権利を取得するが、権利取得後は何ら実施を行わず、また協力的なクロスライセンス等も行わない。その代わりに、橋の下に隠れて、他の人が橋に近づいて渡ろうとするのを待って、高額な通行料金を要求するのである。その際パテント・トロールが、通行料を要求する対象を特定せずに、特許権を侵害している可能性のある企業であれば、まるでトロール漁のように手当たり次第に狙うのを比喩的に表現したのである。つまり、他の会社が特許を実施して、製品を製造するのを待ち、その会社の生産を停止

させる差止訴訟を提起し、又はその旨を警告書によって警告することで和解金を取得する。

通常、同業者同士である場合には、自社製品が競業他者の特許に保護されているのであれば合理的な解決手段として、クロスライセンスで解決する場合が多い。しかしながら、パテント・トロールの場合、特許権を保有しているのみであるため、クロスライセンスを行う余地がなく、通常行われる方法での解決を図るのではなく、ライセンス料や和解金といった金銭のみでしか解決を図れない。このような特許権の濫用が、企業に対して多大な負担を生み出し、競争を阻害する結果を引き起こしている<sup>(\*)</sup>。

パテント・トロールは、他に「職業的特許訴訟提起者(professional patent litigant)」、「特許訴訟屋(patent litigation firm)」、「特許権行使会社(patent assertion company)」、「非実施事業体(non-practicing entities; NPEs)」、「パテント・マフィア(patent mafia)」、「特許ゴロ」などのように種々の呼び方があるが、明確な定義付けはない。

本稿では、パテント・トロールとは、「製品やサービスの製造・販売を行わずに特許権を保有し、他者が特許権を使用した際に金銭目的で差止訴訟を提起し、特許権のライセンス料や訴訟の和解金を取得している個人・団体・企業」と定義する。

パテント・トロールの特許権の入手方法に関しては1.2の権利入手方法で検討する。

パテント・トロールは特許権を保有するが、生産設備を一切保有しておらず、特許権に関わる製品製造や製品販売事業を行っていない。一方、相手方の企業は製造販売の事業運営を行っており、パテント・トロールとの訴訟で敗訴した場合、製造販売の事業そのものから撤退しなくてはならない可能性がある。訴訟で敗訴して事業撤退した例として、ポラロイド対イーストマン・コダック事件におけるコダック社が挙げられる。当該事件は、1991年にインスタントカメラの特許権侵害をめぐって争われ、コダック社に対して差止命令が下されただけでなく、8億7,316万ドルという巨額の損害賠償がコダック社に課された<sup>(\*)</sup>。この判決によって、コダック社はインスタントカメラ業界からの撤退を余儀なくされた。

また、米国では1988年に包括貿易法案<sup>(\*)</sup>が成立し、

(\*) 絨谷崇俊「米国特許法改正の動向について—プロパテントからの揺戻し—」『知財管理』11月号 日本知的財産協会 Vol.55, No.11(2005年) 1568頁

(\*) Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co. 17USPQ2d 1711

(\*) The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988(H.R. 3)

SEC.3004. INTERNATIONAL NEGOTIATIONS ON EXCHANGE RATE AND ECONOMIC POLICIES.

1930年に関税法337条<sup>(\*)4)</sup>が改正された。本条改正は、米国の特許を侵害する製品、もしくはその特許を活用して作られた製品の輸入販売制限を強化した。これにより、特許侵害を理由に米国への輸入差止めや販売禁止を求めることが可能となっている<sup>(\*)5)</sup>。

また、パテント・トロールの事業は、製品製造や販売事業を行わずに、特許権のライセンス料や和解金のみで運営されているため、訴訟で敗訴した場合も企業運営の点からリスクは相手方企業に比べると格段に低い。特に米国の場合は、証拠開示手続き(Discovery制度)、陪審員制度、三倍賠償制度などにより裁判に掛かる費用や賠償金額が高額となる場合が多く、企業は裁判に掛かる費用や時間の観点から考えると、訴訟を行う負担がさらに増大する。

具体的には、パテント・トロールは保有する特許権を使用している企業にライセンス交渉を持ちかけ、交渉に応じない場合には訴訟を起こし、法外な和解金やライセンス料を取得する。その際、パテント・トロールの目的は金銭であるため、高額な金銭を支払う可能性が高い大企業を狙う場合が多くなる。また、彼らにとって裁判が長期化することは、裁判に掛かる費用が増大するため好ましくない。従って、訴訟での早期解決を狙う場合が多く、早期和解に応じた相手方に対しては安価なライセンス料を提示し、逆に和解の時期が遅れた場合、ライセンス料を割高に徴収する。このように、パテント・トロールは相手方に早期和解をするためのシステムを構築している<sup>(\*)6)</sup>。

## 1.2 権利入手方法

パテント・トロールの特許権の入手方法は、自ら発明を行って特許権を取得する場合と他者から取得する場合の2つに分類される。

第一に、自ら発明を行って特許権を取得する代表例としてバーコードに関する特許で有名なジェローム・レメルソン(Jerome H. Lemelson; 以下、レメルソンと呼ぶ)のような個人発明家が発明し、特許出願を行って取得する場合が挙げられる。レメルソンについては2.3.1の事例で考察する。

第二に、他者から取得する場合が挙げられる。Refac Technology Development Corporation(以下、リファッ

ク社と云う)のような特許管理会社は、価値のある特許を所有する個人発明家から特許を安価に買い取っている。具体的には、パテント・トロールは、個人発明家が保有する特許を購入する旨を個人発明家に直接申し出て、特許権を行使する権利を譲渡するように交渉を行う。個人発明家は自ら特許権を取得したものの、収入を得ることができないため、安価な金額でその交渉に応じることが多い<sup>(\*)7)</sup>。

また、近年では知的財産のオークション事業を行っている企業があり、オークションを通じて他者の特許権を入手する場面がある。

更に、他者から取得する場合として、米国 Forgent Networks, Inc.(以下、Forgent 社と云う)のように企業買収した際に特許権を取得した場合も存在する<sup>(\*)8)</sup>。Forgent 社は、1997年に Compression Labs 社を買収した際に Compression Labs 社が保有していたコンピューターなどで扱われる静止画像のデジタルデータを圧縮する方式の一つである JPEG 関連の特許である米国特許番号 4698672(672 特許)を取得した。Forgent 社は、JPEG 画像圧縮方式の基本特許であるとして、2002年6月にその権利行使を宣言した。JPEG 特許は、Compression Labs 社が1986年10月に出願し、翌年10月に「画像圧縮に関する特許(coding system for reducing redundancy)」として取得した。Forgent 社は、672 特許に関して、50社以上にライセンスを行い、累計で約1億1,000万ドルの収益を上げた<sup>(\*)9)</sup>。Forgent 社と既にライセンスを行っている企業は、ソニー株式会社、三洋電機株式会社、オンキヨー株式会社など日本を代表する大企業が含まれている。なお、Forgent 社が保有していた672 特許は出願から20年が経過しており、2002年に失効している<sup>(\*)10)</sup>。

## 2. 米国におけるパテント・トロール

まず、米国で急増したパテント・トロールの歴史的背景について考察する。

### 2.1 歴史的背景

米国の知的財産戦略は1970年代後半に始まり、米国の国家戦略の一環として打ち出された。その背景に

(\*)4) United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930

(\*)5) ヘンリー幸田、山本弘人『戦慄のパテントマフィア アメリカ発明集団の対日戦略』(平成7年)40頁

(\*)6) 蒲野宏之『パテント・マフィアが日本を狙う』(平成5年)20頁

(\*)7) 幸田、山本・前掲書 37頁

(\*)8) Forgent 社ホームページ <http://www.forgent.com/> (2006年11月アクセス)

(\*)9) Forgent 社ニュースリリース(11/1/06) <http://www.forgent.com/> (2006年11月アクセス)

(\*)10) 浅川直輝 日経エレクトロニクス2006.2.27(2006年)32頁

あったのは、米国産業の国際競争力の衰退であった。こうした事態に対して、米国は、それまでに蓄積した技術の知的財産権を主張することによって、国際競争力の回復を指向した。

まず、1979年10月にカーター大統領が「産業技術革新政策」と呼ばれる教書を議会に提出し、米国産業の競争力を高めるためには、技術革新が何よりも大切で、これを強化発展させることが、日本など海外からの圧力に対して米国が生き抜く道であると知的財産の保護政策を強く打ち出した。この政策を受けて、議会は翌年特許法を改正した。

その後、1981年1月、レーガン政権が発足した。レーガン政権は反トラスト法の規制緩和の方針を明確にし、特許の強化を打ち出した。レーガン政権下の1982年10月、連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals for Federal Circuit; 以下、CAFCと云う)と呼ばれる特許専門裁判所が設置され、特許裁判にいくつかの影響を与えた。

まず、特許裁判の控訴審が一つの裁判所で行われるようになり、特許法上の判断が統一されるようになったことである。それ以前は、全国12の巡回裁判所に特許侵害訴訟の管轄権が分散し、各裁判所での判断が異なっていた<sup>(\*11)</sup>。しかし、このような統一な判決が下されることで、法的な安定性が生まれ、ビジネスの安定性にも繋がった。

また、CAFCの裁判官は特許裁判所から移った裁判官が多く、プロパテントの立場から、特許権者に有利な判決が下されるようになった。

そして、CAFC設置以前は、侵害者側が特許に対する先行資料の提出をした場合、特許権者側は特許の存在を立証しなければならなかったが、その必要がなくなった。その結果、特許権の侵害を立証することが容易になり、特許の有効性を高める結果となった。1970年代までのアンチパテント時代の特許の平均有効率は約40パーセントであったが、1980年代のプロパテント政策の提言以来、特許の平均有効率は約70パーセントにまで上昇した<sup>(\*12)</sup>。

更に、特許権侵害訴訟を起こした人は、裁判の最終判決が出る前に侵害したとされる特許製品の製造の差止命令を実行することが容易となった。これにより、特許訴訟での勝訴の可能性が増幅し、特許訴訟の件数

は、1981年には800件であったが、2001年には2750件と増加している<sup>(\*13)</sup>。

このようにして、CAFCの設置により、米国の特許政策はアンチパテント時代からプロパテント時代へと大きく移行していった。

レーガン政権は発足と同時に、インフレ抑制のため高金利政策を実施、同時にドル高政策を推進した。そのため、米国の有力メーカーは労働力の安い海外に生産拠点を置き、そこで製造した製品を米国に逆輸入し始めた。所謂、「産業の空洞化」現象が起こった。その結果、米国の貿易赤字は拡大し、日米貿易摩擦が激化した。レーガン大統領は1983年に、産業競争力に関する大統領委員会を設置した。その報告書である「ヤング・レポート<sup>(\*14)</sup>」が1985年1月に提出された。ヤング・レポートは、米国企業の国際競争力を強化させる四本柱の一つとして知的財産の保護を掲げた。その報告書の中で、海外での知的財産権が十分に保護されていないことによって、米国が数100万ドルに及ぶ損害を被っていると述べ、米国産業界だけではなく、米国国民に対しても大きな衝撃を与えた。

レーガン大統領は、通商政策に関して消極的な態度であったが、1985年9月23日、新通商政策を発表した。新通商政策は、外国からの不当な侵害に対して、知的財産権を保護することを目的としている。巨額の貿易赤字を抱えた米国が唯一黒字である特許などの知的財産権を活用し、国際競争力を回復すると宣言したのである。また、1988年、議会では「1988年包括通商競争力強化法(The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988)」という新通商法が成立した。これにより、米国政府は産業競争力の強化、知的財産権の保護を一層促進するようになった。これ以降、外国企業を狙った特許侵害訴訟が急増し、日本企業がその最大の標的となった<sup>(\*15)</sup>。

## 2.2 米国におけるパテント・トロールの増加要因

米国においてのパテント・トロールが増加した要因を検討する。パテント・トロールの増加要因はプロパテント政策、裁判制度、日本企業の3点に代表できる。

以下に、パテント・トロールが増加した各要因について検討する。

(\*11) 坂井昭夫『日米ハイテク摩擦と知的所有権』(平成6年)146頁

(\*12) ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説(第四版)』社団法人発明協会(平成13年)299頁

(\*13) 紋谷・前掲書 1568頁

(\*14) ヤングは当時のヒュレット・パッカード社の社長で、産業競争力委員会の委員長を務めた。

(\*15) 蒲野・前掲書 104-116頁

## 2.2.1 プロパテント政策

米国では、1970年代に経済の国際化が進む中で、日本など諸外国の経済競争力に脅かされ、経済不況に陥っていた。当時反トラスト(独占禁止)政策の下、特許は自由競争に悪影響を与える独占的なものであると考えられ、あまり重要視されていなかった。これが所謂アンチパテント政策と呼ばれるものである。しかしながら、1980年代に国際的な経済競争力を回復するために、広く且つ強い特許を保護する政策へと転換した。これが所謂プロパテント政策と呼ばれるものである。プロパテント政策の一環として、特許法改正やCAFCが設置され、裁判実務における特許保護対象の拡大や損害賠償の高額化等に繋がった。プロパテント政策は、発明のインセンティブを高め、技術革新を促進することで更なる経済発展を目的としており、結果として米国は1990年代に入り画期的な技術革新時代を迎えるとともに、経済成長を遂げた<sup>(\*)16)</sup>。しかし一方で、過剰なプロパテント政策の結果、特許権が濫用され、多額の和解金やライセンス料を目的とするパテント・トロールが増加してしまった。

## 2.2.2 裁判制度

米国の裁判制度もパテント・トロールを出現させる大きな要因となった。例えば、陪審制度の問題である。通常、陪審員は当該地域の一般市民から無作為に選任する。陪審員としての責務を果たす事は、米国国民の義務であり、原則的には拒否することはできない。しかし、中山<sup>(\*)17)</sup>によれば現実として陪審員の構成員は、時間的に余裕のある者に限られ、公正な判断という観点から考えた場合、必ずしも公平な制度であるとは言えないという見解がある。

また、陪審員は、個人や小さな企業が訴訟を起こした場合、大企業や外国企業に対して厳しい評決を下す傾向がある。人種別に見た場合、黒人よりも白人のほうが大企業寄りの立場を取ることが多く、特に白人管理者は大企業に対して有利な判断を下す場合が多い<sup>(\*)18)</sup>。例えば、テキサス州などのように権利者寄りの判決が多い裁判所も存在する。従って、人種や企業等によって陪審員の判断が偏る場合があり、評決が陪審を行う構成員により大きく左右される。そのため、有利な判決を得られる裁判管轄での裁判を行おうとす

る「法廷地漁り(Forum Shopping)」を行うという問題もある。

更に、侵害訴訟にかかる弁護士費用が高額である点も、米国におけるパテント・トロールが増加した要因である。米国において証拠開示手続き(Discovery制度)を含めた全ての訴訟費用は、賠償額が100万ドル未満の小規模訴訟の平均金額は70万ドルから100万ドルで、賠償額が100万ドルから2,500万ドル未満の中規模訴訟の平均金額は200万ドルから300万ドル、賠償額が2,500万ドル以上の大規模訴訟の場合は平均で300万ドルから800万ドル程度であった<sup>(\*)19)</sup>。一方、日本の弁護士費用総額は300万円から1,000万円以下の割合が25パーセントと最も多く、日本国内で弁護士費用が3億を超えると回答した会社は製造業でわずか2社であった<sup>(\*)20)</sup>。日本の弁護士費用と比較すると、米国における弁護士費用がかなり高額であることは明確である。

また、米国の侵害訴訟において、損害額が高額認定されることも米国におけるパテント・トロールが増加した要因である。米国での知的財産権侵害訴訟の平均賠償額は、1975年から1979年の間においては、1,300万ドル、1990年から1992年の間においては、9,200万ドルである<sup>(\*)21)</sup>。このように、プロパテント時代の影響により、米国における侵害訴訟の損害額は年々高額となる傾向にある。

損害賠償は、逸失利益(lost profit)、確立された実施料(established royalty)、適正実施料(reasonable royalty)の3つに分類されている。例えば、逸失利益の算定での利益計算は、権利者が侵害による販売減少分についても販売した場合、その売り上げによって生じる増加費用を控除する費用とし、単位あたりの利益を算出する。この逸失利益の算定方法に従えば、設備の減価償却費用や一般管理費用など売り上げ増減に直接作用しない費用が控除されず、単位当たり利益が必然的に高く評価されることになる<sup>(\*)22)</sup>。

加えて、米国では三倍賠償制度が導入されており、意図的侵害(willful infringement)とみなされれば三倍賠償制度により裁判所の裁量で賠償額が実際の賠償金額の最大3倍まで増額される。三倍賠償制度は、特許侵害の損害賠償を定めた米国特許法284条<sup>(\*)23)</sup>に規定

(\*)16) 幸田、山本・前掲書 137頁

(\*)17) 中山義壽『訴訟社会アメリカと日本企業』(平成14年)70頁

(\*)18) 蒲野・前掲書 41頁

(\*)19) American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

(\*)20) 商事法務『会社法務部【第九次】実態調査の分析報告』別冊NBL/No.113頁

(\*)21) 野村総合研究所「日本企業の知的財産権対策の現状と展望」(1993年)

(\*)22) 古城春実『米国特許侵害と三倍賠償』(平成11年)6頁

されている。ここで、同法を抜粋したヘンリー幸田氏の訳文を引用して示す。

#### 米国特許法第 284 条(損害賠償)

『原告に有利な判決に基づいて、裁判所は、その侵害に対して補償するのに十分な賠償額を裁定しなければならない。ただし、その賠償額は、いかなる場合においても、侵害者による発明の実施に対する適正なロイヤリティーに、裁判所が定めた利子および経費を加えた額を下回ってはならない。

賠償額が陪審で決まらないときは、裁判所がそれを決定しなければならない。いずれの場合にも、裁判所は、評決または決定された額の 3 倍まで損害賠償を増額することができる。本段による賠償額の増額は、本法第 154 条(d)項の下における仮保護の権利には適用されないものとする。

裁判所は、損害賠償額またはその状況下で合理的と見られる実施料の裁定のための参考として、専門家の証言を聴取することができる<sup>(\*)24)</sup>。』

賠償額の増額の要件は、侵害が意図的(willful)であった場合に限定される。増額するとの判断や増額の程度は一審裁判所の裁判官の裁量で決定され、増額の程度は、損害額を機械的に 3 倍して賠償額の決定を下す場合が多く、2 倍、1.5 倍の賠償額の判断を下す場合もある。そうした増額の理由は、一般的に理由が付されない場合が多く、一般的な判断基準はない<sup>(\*)25)</sup>。

このように、高額な弁護士費用や賠償金額は、パテント・トロールの増加だけでなく、巨額の賠償金の一部を成功報酬として受け取ることを目的とした弁護士や特許管理団体が増加する要因にもつながったと考えられる。

#### 2.2.3 日本企業

パテント・トロールの増加要因のひとつに、日本企業の存在が挙げられる。前述した米国の陪審員制度の下では、日本企業は不利な立場となる場合が多く、1980 年代の後半から日本の大手企業が次々とパテント・トロールの標的となった。

日本企業が米国の陪審制度下においては、不利な立場となる理由は、一つには言語の問題が挙げられる。米国法廷では、陪審員たちの前で証言を行うが、その

際、弁舌によって陪審員達の気を引きつけられるかどうかは勝敗の大きな鍵となる。そうした状況の中で、一般に日本企業は交渉術が弱く、更には英語が母国語ではないため、極めて不利である。特許権侵害の存否の判断には、一般には複雑で理解が困難である技術的な内容が多く含まれ、素人である陪審員達には理解されにくい。そのため、裁判での言葉の微妙な意味合いや感情を陪審員に伝えることが出来ないことが大きく不利となるのである<sup>(\*)26)</sup>。それに対し米国におけるパテント・トロールは、米国企業であるため母国語である有利性や熟知している自国の訴訟制度を最大限に利用する。また、「訴訟大国」と呼ばれるほど米国では訴訟が日常的となっており、訴訟に対して日本ほど抵抗がないことも対日本企業ではパテント・トロール側には有利に働く<sup>(\*)27)</sup>。

もともと、日本人は文化的に争うことを嫌い、企業組織でも同様に争いを好まない。従って、日本企業は、伝統的に訴訟によって決着をつけるというよりも早期に和解をする傾向が強い。パテント・トロールは、日本の伝統文化に基づいた企業の体質を逆に攻勢をかけたのである。また、日本企業が資金を多く所有していることもパテント・トロールが多くの利益を得るために好都合であった。なぜなら、法外な和解金を提示したとしても、潤沢な資金を保有しているため、早期和解に応じる事が可能であるからである<sup>(\*)28)</sup>。

### 2.3 米国事例

次に、米国における代表的なパテント・トロールの事例として、レメルソン、ブラックベリー事件、eBay 事件について考察する。

#### 2.3.1 レメルソン

レメルソンは米国で最も成功したパテント・トロールである。彼は 1923 年に生まれ、ニューヨーク大学で電子工学の修士号を取得後、個人での発明活動を行ってきた。彼の発明は、自動組み立てシステム、バーコード読み取り、カセットプレイヤー、ビデオカメラ、子供のおもちゃと幅広く、約 550 件以上の特許を取得した<sup>(\*)29)</sup>。

レメルソンの特許は、所謂サブマリン特許と呼ばれ

(\*)23) 35.U.S.C. 283 Damages

(\*)24) 幸田・前掲書 332 頁

(\*)25) 古城・前掲書 9 頁

(\*)26) 蒲野・前掲書 70 頁

(\*)27) 高岡亮一『特許のルールが変わるとき』(平成 14 年)139 頁

(\*)28) 蒲野・前掲書 22 頁

(\*)29) The Lemelson Foundation ホームページ

[http://www.lemelson.org/about/bio\\_jerry.php](http://www.lemelson.org/about/bio_jerry.php) (2006 年 11 月アクセス)

るものであった。サブマリン特許とは、特許が長い期間を経て突然姿を現すため、まるで潜航を続けた後突然海面に姿を現す潜水艦のようであることから、サブマリン特許と呼ばれるようになったものである。

例えば、レメルソンが自ら発明し、特許出願したベルトコンベアーによる自動組み立てシステムは、特許出願当時の1954年にはベルトコンベアーでの組み立てさえ珍しかったが、数10年を経て、レメルソンが特許権を取得した頃には自動車、家電、コンピューター、機械など全ての大量生産型産業が、レメルソンの特許を使用するようになっていた<sup>(\*)30)</sup>。

また、レメルソン特許の一つである画像処理に関する特許は、1954年に申請された後1992年に特許権が発生し、2009年まで存続する<sup>(\*)31)</sup>。

こうしたサブマリン特許が出現した理由は、米国における特許制度に起因する。1995年1月8日より以前に出願された特許に関して、特許期間は、特許権が付与された日から17年又は出願の日から20年のうち期間の長い方とすると定められていた。また、1999年の法改正以前は、米国での特許公開制度が存在せず、特許権が付与されるまで特許庁は守秘義務を負うものとされており、特許権が付与されるまで、特許権者以外の第三者は他者が出願した事を把握する事が不可能であった。従って、継続出願や一部継続出願などを繰り返し行うことで、最初の出願から長い年月が経った後に、数10年前の技術に関する特許権が突然出現するという状況が存在した<sup>(\*)32)</sup>。

サブマリン特許が出現し、諸外国からの批判があったため、1996年に米国の特許法が改正された。現在は、特許法第154条において、特許権存続期間を出願日から起算して20年と規定されている。また、1999年の法改正により2000年11月29日以降の特許出願を一般に公開することとなった。

レメルソンが莫大な利益を得た背景には、ジェラルド・ホージャー弁護士(Gerald D. Hosier; 以下、ホージャー弁護士と呼ぶ)の存在があった。当時、特許係争には多額の資金を必要としており、豊富な資金を所有していない個人発明家は企業との争いを諦める場合が多かった。そこで、ホージャー弁護士は長年にわたりレメルソンのような個人発明家の弁護を行い、企業に彼らの特許を認めさせて報酬を得ていた。そして、彼はそうした個人発明家に対して特許係争において勝訴

した場合にのみ成功報酬として賠償金の3分の1の支払いを課した。彼が用いた特徴的な戦略は、リファック社が開発した訴訟戦略を応用したものであった。

リファック社は、レメルソンと同様に有名なパテント・トロールである。リファック社は1952年、個人発明家の技術をメーカーに仲介することを目的に、ニューヨークに事務所を設立した。当時は、個人発明家が有用な発明を行ったとしても、それを製品化する事が難しく、リファック社が行った事業はそれらを解消するための正当な事業であった。そうした中、リファック社は、1977年、個人発明家ゴードン・グールド氏(Gordon Gould)が発明したレーザー技術に関する特許を購入し、ゼネラル・モーターズ(GM)、IBM、東芝などを100社以上に対して訴訟を提起した<sup>(\*)33)</sup>。その後リファック社は特許権を利用した戦略的な事業を行い、莫大な収益を得ている。

ここで、リファック社の戦略について説明する。

第一に、リファック社の戦略の特徴は、適切な交渉相手の絞込みである。それは、交渉の対象とする候補の会社を大きく業界ごとに分類し、そのうち最も交渉が容易である、言い換えれば、最も立場が弱い企業を選択し、そこから交渉を始める。まず、交渉相手の中で一番立場が弱いと見られる企業に対し、比較的安いライセンス料を提示する。標的となった企業は、訴訟に係る費用とライセンス費用とを比較し、安価なライセンス料を支払ってしまう事が多い。その後、徐々に立場の強い企業への交渉を進めていく。

第二に、リファック社の戦略の特徴は、交渉に期日制限を設けたことにある。それは、企業との交渉に際し、期日を設け、和解が長引き、その期日を越す場合には、更に高いライセンス料を設定するというものである。また、和解に応じない企業に対しては、即座に訴訟を提起する。そうした場合、裁判を避けたい企業は、和解しなくてはならない状況となる。

ホージャー弁護士の戦略は、このリファック社の戦略を基礎にしたものである。まず、彼は数ある業界の中でもある種の弱点を持つ業界を選び出す。例えば、レメルソン所有の自動組み立てシステムについて言えば、日米貿易摩擦における米国の対日貿易赤字の3分の2を占め、米国では弱い立場にあった日本の自動車メーカーが標的となった。そして、交渉において期日制限を設け、和解をさせたのであった。特許訴訟

(\*)30) 幸田、山本・前掲書 48-51頁

(\*)31) 高岡・前掲書 195頁

(\*)32) 木村耕太郎『判例で読む米国特許法』(平成13年)275頁

(\*)33) 蒲野・前掲書 48頁

訟にかかる費用は莫大なもので、企業にとって裁判は莫大な資金と時間を要する。多くの企業は裁判費用や賠償金を考慮した場合、それらの費用よりも安価な解決が図れるため、和解に応じてしまう。

また、ホージャー弁護士は、更なる戦略としてポートフォリオ戦略を用いた。ポートフォリオ戦略とは、重要特許の周辺をあらゆる可能性を考慮した周辺特許で完全に包囲してしまう方式である。各特許を1件ずつに交渉していくのではなく、数10件の特許を一つの集合的権利として企業に対して侵害警告を発する。これにより、標的となった企業は、ポートフォリオ戦略によって予め準備された特許網から逃れることができなくなってしまう<sup>(\*)34)</sup>。

このようにして、レメルソンは自らの特許権を利用し、且つ訴訟を事業の一部とし、戦略的な訴訟を行うことによって、莫大な利益を獲得してきた。

### 2.3.2 ブラックベリー事件

米国のパテント・トロールとして挙げられるNTP, Inc(以下、NTP社と云う)が携帯情報端末ブラックベリー(Black Berry)に関してResearch in Motion Limited(以下、RIM社と云う)と争ったブラックベリー事件について考察する。

「ブラックベリー」とはカナダのRIM社が開発、販売している通信機能を内蔵した携帯情報端末のことである。通話機能のみだけでなく、メールの作成や受信、表計算ソフトエクセルやパワーポイントなどの添付ファイルを閲覧することができる。更に、スケジュール機能、ヤフーメッセージやウィンドウズメッセージなどのインスタントメッセージ機能などが取り扱え高機能化している。また、セキュリティ機能も強化されており万全である<sup>(\*)35)</sup>。パソコン同様のアルファベットのキーボードが付いているのを特徴とし、通常の携帯電話よりも入力が容易である。そのように、ブラックベリーは、高機能且つ高水準であることから、ビジネスマンを中心に人気となった。現在は世界30カ国以上でサービスを展開、約500万人に使用されている<sup>(\*)36)</sup>。

当該事件は、2001年11月に特許保有会社のNTP

社がブラックベリーの開発・販売を行っていたRIM社に対してNTP社が保有していた無線通信システムに係る特許を侵害したとしてバージニア州東部地方裁判所で訴訟を提起したことに始まった。そして、バージニア州東部地方裁判所はRIM社がNTP社の特許権を侵害していると判断し、5,370万ドルの損害賠償金の支払いを命じた。そこで、RIM社は地方裁判所での判決を不服として、CAFCに控訴した。CAFCは、地方裁判所が、RIM社の無効の主張を却下したことに對して支持したが、クレーム侵害を判断する際に判断を誤ったとした<sup>(\*)37)</sup>。

RIM社とNTP社は一旦、2002年に4億5,000万ドルで和解が成立したが、その後和解が決裂した。その後、RIM社はNTP社に6億1,250万ドルという高額な和解金額を支払うことで2006年3月3日に事件が終結した<sup>(\*)38)</sup>。

ブラックベリー事件は米国特許制度の危機的状況を象徴するものであり、特許権者を保護するあまりに本来の特許制度の目的である産業の発達を阻害していることを示している。

### 2.3.3 eBay事件

次にeBay, Inc.(以下、eBay社と云う)とMercExchange, L.L.C.(以下、MercExchange社と云う)が争ったeBay事件について考察する。当該事件では従来の米国の特許制度と侵害訴訟において特許権者と製造業者とのバランスを大幅に修正する判決が下されている。

eBay社は米国に本社を置き、電子商取引の場を提供するインターネットサイトを運営している企業である。また、eBay社はHalf.com, Inc(以下、Half.com社と云う)を子会社として保有している。同社の運営するインターネットオークションサイトには、米国、ヨーロッパ、アジアなど世界中で2億人以上のユーザーが登録している<sup>(\*)39)</sup>。

一方、MercExchange社はTomas Woolston氏が発明した特許のライセンスのみを行っている会社であり、パテント・トロール企業である<sup>(\*)40)</sup>。

MercExchange社は1995年時点で多数の特許権を保有しており、電子商取引に関する特許が含まれてい

(\*)34) 幸田、山本・前掲書 54-61頁

(\*)35) ブラックベリーホームページ <http://www.blackberry.com/products/blackberry/index.shtml> (2008年1月アクセス)

(\*)36) RIM社ホームページ 2006Annual report [http://www.rim.com/investors/pdf/2006rim\\_ar.pdf](http://www.rim.com/investors/pdf/2006rim_ar.pdf) (2008年1月アクセス)

(\*)37) NTP, Inc., v. Research In Motion, Ltd., No.03-1615

(\*)38) RIM社プレスリリース(Mar.3.2006) [http://www.blackberry.com/news/press/2006/pr-03\\_03\\_2006-01.shtml](http://www.blackberry.com/news/press/2006/pr-03_03_2006-01.shtml) (2006年11月アクセス)

(\*)39) eBay ホームページ <http://www.ebay.com/> (2006年11月アクセス)

(\*)40) AuctionBytes.com September 30,2004 <http://www.auctionbytes.com/cab/abn/y04/m09/i30/s01> (2006年11月アクセス)

た。同社は、それまで他の企業に対して行っていたように eBay 社と Half.com 社に対して、特許権のライセンスを行おうとしたが、合意には至らなかった。そこで、MercExchange 社は、eBay 社並びに Half.com 社が MercExchange 社の保有するオークションサイト上で出品者が即売価格を設定できる「Buy It Now<sup>(\*)41)</sup>」機能に関する米国特許第 6085176 号(176 号特許)、米国特許第 5845265 号(265 号特許)、米国特許第 6202051 (051 特許)の 3 つの特許権を侵害しているとして、バージニア東部地方裁判所で提起した<sup>(\*)42)</sup>。

2003 年、5 月 27 日、バージニア東部地方裁判所は、陪審員により eBay 社並びに Half.com 社が MercExchange 社の保有する 176 号特許、265 号特許に対して損害賠償責任があると評決し、3,500 万ドルの損害賠償責任を課したものの、MercExchange 社が求めていた差止請求は否認された<sup>(\*)43)</sup>。2005 年 3 月 16 日、両当事者の控訴を受け、CAFC は MercExchange 社の保有する特許の一つが無効であるとし、もう一方の特許侵害に対して 2,500 万ドルの損害賠償金を課し、また差止請求を否認した地方裁判所の判断に誤りがあるとして審理をやり直すように差し戻した<sup>(\*)44)</sup>、<sup>(\*)45)</sup>。

2005 年 11 月 28 日、連邦最高裁判所は差止請求に関する CAFC の判断に関して eBay 社からの上告請求の受理を決定した<sup>(\*)46)</sup>。

2006 年 5 月 15 日、連邦最高裁判所は eBay 事件において、特許侵害が認められたとしても、発明の完全なる差止は一般原則(general rule)に従って判断すべきであるとした。本判決は、仮に特許侵害が認められた場合でも、差止命令は特許権者が特許侵害訴訟において衡平(equity)と判断された場合においてのみ認められるべきであるとし、米国で伝統的に確立されてきた衡平の原則(principle of equity)により、差止請求は原告に以下の 4 つの要件を満たす場合になされるとした。

回復不能な損害(irreparable injury)を被ったこと

金銭賠償のような法的な救済手段では回復するのに不十分であること

原告と被告間でバランスを考慮し、衡平な救済手段が適切である場合

差止命令によって公共の利益が害されないこと、である。

そして、差止請求を認容又は棄却するかについての裁判所判断は、地方裁判所における衡平法上の裁量(act of equitable discretion)であり、裁量の濫用を理由として控訴審裁判所での再審理が可能であるとした<sup>(\*)47)</sup>。

差止命令は米国特許法 283 条<sup>(\*)48)</sup>に規定されている。

米国特許法第 283 条(差止命令)を引用して示す。

『本法に基づく訴訟について管轄権を有する裁判所は、特許により付与された権利侵害を防止するため、衡平の原則に従って、裁判所が合理的と認める条件に基づいて差止命令を下すことができる<sup>(\*)49)</sup>。』

従って、差止命令は、衡平法(equity)上の救済手段であって、差止命令を発令するか否かは裁判所の裁量によるとしている。しかしながら、eBay 事件の判決以前は、特許の有効性及び特許侵害が認定された場合、裁判所は原則として差止命令を認容していた。例外的な場合を除いて、特別な理由がないのにも関わらず、差止命令を認容しない場合は、裁判所の裁量権の濫用となった<sup>(\*)50)</sup>。

差止命令が認容される場合、製造業特に複数の技術をもって製品を製造する企業にとっては、事業撤退につながる可能性があるため、訴訟を行った場合、負担が大きくなる。また、パテント・トロールは、こうした企業が抱える訴訟における負担を熟知した上で、訴訟を提起しており、製品の製造を行う企業にとってはかなりの脅威となっていた。

こうした流れの中での eBay 事件の判決は、パテント・トロールに大きな影響を与えた。なぜなら、これまでパテント・トロールは訴訟における高額な賠償金や差止命令により、企業からライセンス料を取得し、事業を行っていたが、米国の特許権者は、仮に裁判所が自らの保有する特許権が侵害されていると判断されたとしても、必ずしも差止命令による救済を受けるこ

(\*)41) eBay ホームページ <http://pages.ebay.com/help/buy/buyer-bin.html> (2006 年 11 月アクセス)

(\*)42) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. No.05-130., 126 S.Ct. 1837

(\*)43) MercExchange, L.L.C., v. eBay, Inc. 275 F. Supp.2d 695

(\*)44) MercExchange, L.L.C., v. eBay, Inc. Nos.03-1600,03-1616 401 F.3d 1323

(\*)45) 土井悦生・Alex Verbin Chachkes「特集《判例研究》イーベイ対メルクエクステンジ事件がもたらす米国特許訴訟のパラダイムシフト」『パテント』9 月号 Vol.59 No.9 (2006 年)41-42 頁

(\*)46) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. No. 05-130 126 S.Ct.733

(\*)47) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. No.05-130., 126 S.Ct. 1837

(\*)48) 35.U.S.C. 283 Injunction

(\*)49) 幸田・前掲書 231 頁

(\*)50) 木村・前掲書 260 頁

とが出来なくなったからである。また、今回の eBay 事件の連邦最高裁判所の判決を受けて、地方裁判所や CAFC では、既に勝訴した特許権者による差止請求を却下するようになった。このような事から、今後、米国におけるパテント・トロールの数は減少していくと推察される。

## 2.4 米国特許法改正案への影響

これまで例示してきたパテント・トロールの問題を契機として、米国においては米国特許法を改正する動きが高まっている。米国議会では、2005年6月に先願主義への移行を含む特許訴訟の簡素化を目的とする特許法改正法案 H.R.2795 が下院に提出された。そして2006年8月3日に、それまでの改正法案での審議結果を反映させた Hatch 議員と Leahy 議員の両者により改正法案 S.3818 案が上院に提出された。しかしながら、第109議会においては、共和党主導の議会構成であったことから、知的財産保護により発展してきた製薬・バイオ産業など他の産業寄りの意見も強くあり、結局審議が紛糾し、会期終了により廃案となった。

そして、第110議会では2007年4月18日、2007年特許改革法案(Patent Reform Act of 2007)として H.R.1908 が上院、S.1145 が下院にそれぞれ提出された。本法案の改正点は、以下の通りである<sup>(\*)51)</sup>、<sup>(\*)52)</sup>。

First-Inventor-to-File

Assignee Filing

Apportionment of Damages

Willful Infringement)

Prior User Rights

Post-Grant opposition Proceeding in the USPTO

Inter Parties Reexamination

Publication of All Applications at 19 mos

Submission to USPTO of Prior Art by 3rd Parties

Tax Methods Not Patentable

Venue

Interlocutory Appeals

Inequitable Conduct

Mandatory Search Reports

Best Mode Requirement

Enhanced Rulemaking Authority

Patent Marking

Venue for USPTO

PTO Funding

Fee-Setting Authority

Residency Requirement for Federal Circuit Judges

Authority of the Director to Accept Late Filings

Limits on Remedies in Infringement Actions Related to

Check Imaging Methods

前述した事例などのパテント・トロールの問題により損害賠償の配分(Apportionment of Damages)、故意侵害(Willful Infringement)、裁判地(Venue)が改正項目として挙げられた。

2007年9月7日、下院司法委員会を通過した H.R.1908 が下院本会議にかけられ、修正の上、賛成多数により下院を通過した<sup>(\*)53)</sup>。

下院通過の結果を受けて、政府は特許の向上と訴訟費用の低減に向けた制度の近代化に向けた法改正を強く支持するものの、損害賠償算定に対する裁判所の裁量を制限する改正案については、反対の立場を示している<sup>(\*)54)</sup>。

また、IT企業は、下院通過の結果を支持する立場である。IT企業をメンバーに持つ Coalition for Patent Fairness は、米国のイノベーターと消費者における勝利であると表明している<sup>(\*)55)</sup>。一方、IT業界とは異なりバイオ業界や製薬業界などでは特許保護により競争力や創造性を高めてきており、改正案によって、特許権者の権利が弱体化してきており、反対の立場を取っている。バイオ・インダストリー協会は、特許制度の向上には支持するものの、様々な懸念があるとして今後は上院と協力して、法案をより良いものにしていくとした<sup>(\*)56)</sup>。医療機器団体 AdvaMed は、医療技術イ

(\*)51) 110th Congress 1st Session H.R.

[http://www.house.gov/apps/list/press/ca28\\_berman/berman\\_patent\\_bill.pdf](http://www.house.gov/apps/list/press/ca28_berman/berman_patent_bill.pdf) (2008年1月アクセス)

(\*)52) Intellectual Property Owner Association ホームページ

[http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative\\_Action\\_Center&template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=15580](http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative_Action_Center&template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=15580) (2008年1月アクセス)

(\*)53) FINAL VOTE RESULTS FOR ROLL CALL 836 <http://clerk.house.gov/evs/2007/roll863.xml> (2008年1月アクセス)

(\*)54) EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT

[http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative\\_Action\\_Center&CONTENTID=16067&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm](http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative_Action_Center&CONTENTID=16067&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm) (2008年1月アクセス)

(\*)55) COALITION FOR PATENT FAIRNESS

<http://www.patentfairness.org/pdf/CPF%20Release%20-%20Passage%20of%20hr%201908%20FINAL.pdf> (2008年1月アクセス)

(\*)56) Biotechnology Industry Organization

[http://bio.org/news/newsitem.asp?id=2007\\_0907\\_01](http://bio.org/news/newsitem.asp?id=2007_0907_01) (2008年1月アクセス)

ノベーションにおける米国のリーダーシップを阻害するとした<sup>(\*57)</sup>。また、バイオ・医療・製薬関係企業をメンバーに持つ California Healthcare Institute は医療・バイオ・製薬産業の研究活動・イノベーションを阻害するとして反対の意を表明している<sup>(\*58)</sup>。

更に、2007年7月19日にはS.1145が上院司法委員を通過しており、今後の米国特許法改正の動向に注目していく必要がある。

### 3. 日本におけるパテント・トロール

米国で発生していたパテント・トロールと判断される企業は日本において数社しか明らかにならなかった。実際、米国では陪審員制度、証拠開示手続き(Discovery制度)、三倍賠償制度などのように日本の裁判制度とは大きく異なった制度が採用されているため、現状では日本でパテント・トロールが増加する要因は少ないと考えられる。しかしながら、米国ほどパテント・トロールが増加しないにしても、今後そのような係争が増加していく可能性は十分にある。まずは、日本においてそうした係争が増加するのではないかと考えられる懸念要因について考察する。

#### 3.1 懸念要因

日本においてパテント・トロールが増加する懸念要因が3点ある。以下に、各懸念要因について検討を行う。

##### 3.1.1 プロパテント政策

日本は米国に遅れること約20年、前述した米国で行われたプロパテント政策を模範としてプロパテント政策に乗り出した。

2002年3月には知的財産戦略会議が発足し、同年7月には「知的財産立国」の実現に向けて政府の基本的な構想である「知的財産戦略大綱」が決定された。

具体的行動計画として、大学や企業における知的財産創造の促進、特許審査・審判の迅速化、実質的な「特許裁判所」機能の創出、損害賠償制度の強化、大学からの技術移転の促進、企業知的財産活用の促進などの課題が提示された<sup>(\*59)</sup>。

2003年3月には知的財産政策の基本方針を定めた知的財産基本法が施行され内閣に知的財産戦略本部が設置された。この知的財産戦略本部が同年7月に決定した知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画においては紛争処理機能の強化及び内外に対する知的財産権重視という国家政策を明確にする観点から知的財産高等裁判所の創設を図るべきことが課題として掲げられ、2005年4月に知的財産高等裁判所が設立された。また、平成15年に民事訴訟法改正により、特許権等に関する訴訟が東京と大阪で専属的になされるに伴い、東京と大阪での裁判管轄の集中率は約60パーセントから約80パーセントまでに上昇した<sup>(\*60)</sup>。

知的財産権関係の訴訟も平成6年度には470件であったのが、平成14年には607件となっている<sup>(\*61)</sup>。このことから、日本においてもプロパテント政策によって知的財産権への意識が高まったと推察する。

##### 3.1.2 損害賠償額の増加

過去の主要な特許権・実用新案権侵害訴訟の平均賠償額は1985年から1997年までは年間約2,300万円であったのに対し<sup>(\*62)</sup>、1998年から2001年には年間約1億8,000万円であった<sup>(\*63)</sup>。このことから、年々損害賠償額が増加傾向にあること明らかとなった。

具体的に高額賠償額が認められた事例を挙げると、平成10年10月には薬剤に関する特許侵害訴訟において約30億円の賠償金が認められた<sup>(\*64)</sup>。また、平成13年3月には遊技機に関する事件で特許権侵害による賠償額は史上最高額となる総額約84億円の賠償金の支払いを命じる判決があった<sup>(\*65)</sup>。このように、日本における特許侵害に係る賠償額は増加傾向にある。

(\*57) Advanced Medical Technology Association  
[http://www.advamed.org/MemberPortal/About/NewsRoom/NewsReleases/pr-09-07-07patentreform\\_bill\\_threatens\\_med\\_tech\\_leadership.htm](http://www.advamed.org/MemberPortal/About/NewsRoom/NewsReleases/pr-09-07-07patentreform_bill_threatens_med_tech_leadership.htm)  
(2008年1月アクセス)

(\*58) California Healthcare Institute  
[http://www.businesswire.com/portal/site/google/index.jsp?ndmViewId=news\\_view&newsId=20070907005827&newsLang=en](http://www.businesswire.com/portal/site/google/index.jsp?ndmViewId=news_view&newsId=20070907005827&newsLang=en)  
(2008年1月アクセス)

(\*59) 首相官邸ホームページ 知的財産戦略会議  
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/> (2008年1月アクセス)

(\*60) 最高裁判所ホームページ 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書  
[http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/zinsokuka\\_kentoukai/11/pdf/hokokusyo7.pdf](http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/zinsokuka_kentoukai/11/pdf/hokokusyo7.pdf) (2008年1月アクセス)

(\*61) 最高裁判所ホームページ 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書  
[http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/zinsokuka\\_kentoukai/11/pdf/hokokusyo7.pdf](http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/zinsokuka_kentoukai/11/pdf/hokokusyo7.pdf) (2008年1月アクセス)

(\*62) 財団法人 知的財産研究所「知的財産権侵害にかかる民事的救済の適正化に関する調査研究」知財研紀要 (平成8年)64頁

(\*63) 特許庁 特許行政年次報告書2002年度版

(\*64) 平成10年10月12日 東京地方裁判所  
平成5年(ワ)第11876号 特許権 民事訴訟事件

米国では、パテント・トロールは、金銭を取得する目的で価値の高い特許権を取得した後、他者がその特許権を使用した際に差止訴訟を起こし、賠償金やライセンス料によって収益をあげていた。損害賠償額が増加する事によって、金銭を目的とした侵害訴訟の増加、更に特許権の濫用につながる可能性が高い。そして、米国と同様に、日本でもパテント・トロールに対して有利に働き、結果としてパテント・トロールを増加させる要因となる。

### 3.1.3 日本文化

日本人は、文化的に争うことを好まない傾向にあるとされている。そのため、穏便な解決を図ることが多いため、交渉力が弱い。従って、日本においては、米国よりもパテント・トロールが好む和解を行うことが多いと考えられる。従って、パテント・トロールが今後増加することが十分に懸念される。これは、日本独自の不安要因と云える。

## 3.2 日本事例

日本におけるパテント・トロールについての事例として、ADC テクノロジー株式会社(以下、ADC テクノロジー社と云う)の事例について考察する。

### 3.2.1 ADC テクノロジー社

ADC テクノロジー社は、平成 11 年 4 月に会社が設立され、名古屋に本社を置く企業である。主に、事業内容としてコンピューターソフトウェア開発などを行っている。同社は特許を日本で約 40 件保有しており、テレビ電子番組表や携帯電話関連の特許権を保有している。今回事例として取り上げるのは、ADC テクノロジー社が保有する「二画面携帯」に関する特許である<sup>(\*66)</sup>。

ここで、事件概要について述べる。

平成 11 年 5 月 20 日、ADC テクノロジー社はオランダの Reem Properties B.V. 社から本件における二画面特許に係わる特許権を取得した。ADC テクノロジー社は平成 15 年 4 月と 6 月に端末を販売していた株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、ドコモ社と云う)に対し、同社が販売する二画面式の携帯電話機に関し

て ADC テクノロジー社の特許発明を実施しており、特許権を侵害しているとして警告書を送付していた。ADC テクノロジー社はドコモ社から連絡を受け、端末を製造している日本電気株式会社(以下、NEC 社と云う)とも数度に渡り交渉を行ったが、交渉が決裂した場合においては、差止及び損害賠償請求訴訟を提起すると述べた。そこで、ドコモ社及び NEC 社は ADC テクノロジー社が所有する二画面式携帯に関する特許権に基づく損害賠償請求権及び不当利得請求権を有しない確認訴訟を東京地方裁判所に求めた。

これに対して同裁判所は、ADC テクノロジー社は、特許権に基づく損害賠償請求権及び不当利得請求権を有しないとの判断を下した<sup>(\*67)</sup>。

今回の判決では、ADC テクノロジー社の特許権を取り消す判断が下されたものの、広く流布している技術のため ADC テクノロジー社の知名度は向上した。訴訟となったのは事例として取り上げたドコモ社と NEC 社の 2 件だけで、水面下での交渉は既に 9 件のライセンスを行っており、現在では特許庁ホームページで同社の保有特許を調べ、保有する特許の買い取りを打診してくる大手企業も存在しているとのことである<sup>(\*68)</sup>。また更に、ADC テクノロジー社は携帯電話の二画面特許を米国でも登録しており、2006 年 7 月からは米国でのライセンス交渉を始め、米国での売り上げを現在の 10 倍の数 10 億円にする見通しとのことである<sup>(\*69)</sup>。

## 3.3 日本のパテント・トロールについての推察

日本におけるパテント・トロールは ADC テクノロジー社のような例はあるものの、米国のようなパテント・トロールに関する訴訟や係争等といったものがなかった。そこで、日本のパテント・トロールについての現状を推察する。

### 3.3.1 パテント・トロールの増加段階

裁判制度上、米国ほどパテント・トロール企業は出現しにくいものの、日本でパテント・トロールのような企業は増加段階にある。

そもそも、日本は、米国の裁判制度のような証拠開

(\*65) 平成 14 年 3 月 19 日 東京地方裁判所

平成 11 年(ワ)第 23945 号 特許権 民事訴訟事件

(\*66) ADC テクノロジー株式会社ホームページ 保有特許

<http://www.epoint.co.jp/patent/retention/mobile.html> (2008 年 1 月アクセス)

(\*67) 平成 16 年 10 月 1 日 東京地方裁判所

平成 15 年(ワ)第 28575 号 特許権 民事訴訟

平成 16 年 10 月 1 日 東京地方裁判所

平成 15 年(ワ)第 28554 号 特許権 民事訴訟

(\*68) 日本経済新聞 2006 年 10 月 30 日朝刊 19 面 ADC テクノロジー社の足立社長コメント

(\*69) 日本経済新聞 2006 年 10 月 30 日朝刊 19 面 ADC テクノロジー社の足立社長コメント

示手続き(Discovery 制度)や陪審員制度がなく、裁判費用が米国ほど高額にはならない。従って、米国ほどパテント・トロールが増加するとは言い難い。米国では行き過ぎたプロパテント政策の結果パテント・トロールが増加した。日本も知財立国として知的財産が重要視されてきており、プロパテント時代が到来し、パテント・トロールのような企業が増加する要因があるのではないかと推察する。

### 3.3.2 水面下での増加

前述した ADC テクノロジー社の場合、訴訟となったのは2件のみで、水面下での交渉で9件のライセンスを行っている。このように、日本におけるパテント・トロールに関する訴訟は少ないが、水面下でのパテント・トロールと企業との和解交渉が増加しているのではないかと推察される。

### 3.3.3 文化的性質

日本は、米国とは異なり、訴訟社会とは言えない。元来、日本人は争い事を嫌う民族であり、なるべく争わないように和解を望む傾向が強いのではないかと推察される。

## 3.4 今後の課題

米国において、パテント・トロールが急増した要因として、裁判制度を検討した。日本は、米国と比較した場合、知的財産権の侵害訴訟に関して、特許の質が高く、陪審員制度、三倍賠償制度などの裁判制度が異なり、更に米国のような訴訟が日常的ではない事や特許権自体を利用して事業を行う事に対して否定的であるといった文化的な観点からも米国と異なる。従って、米国のようなプロパテント政策の遂行によって、直ちにパテント・トロールが増加することは考えにくい。

しかしながら、3.1で検討したように日本においてもパテント・トロールが増加する懸念要因は確かに存在し、今後十分留意する必要がある。一方で日本では、一般に知的財産権を積極的に活用することに否定的な傾向がある。例えば、2004年12月に信託業法が改正され、知的財産権を信託財産として扱うことが可能となっているが、実際は、商事目的の知的財産権の活用に抵抗があるため、広く活用されていない。そういった事をも踏まえて、今後は日本社会に知的財産権を有効に活用するための制度や国民の意識改革を行っていく必要があると考えられる。

## おわりに

これまで考察してきたように、プロパテント政策によってもたらされた恩恵は、米国国内の経済を復興させるまで至ったが、一方で行き過ぎたプロパテント政策によって、パテント・トロールを増加する温床を作り出してしまった。

近年、米国ではこうしたパテント・トロールの問題などにより、米国特許法を抜本的に改正しようという動きが強まっている。

日本においては、米国をモデルとして「知財立国」を目指したプロパテント政策を始めた。現状の日本では、米国ほどパテント・トロールは出現していない。しかしながら、今後、米国で増加したように特許権を濫用したパテント・トロールが出現してくる懸念がある。

総じて、特許制度は産業発展を目的に制定された法制度であり、その意味で、特許権の保護を進めることは、イノベーションを促進する上では大変重要である。しかしながら、米国のような行き過ぎたプロパテント政策を行うとすれば、日本は米国と同様にパテント・トロールが出現する可能性が十分にあることを考慮していく必要がある。

## 謝辞

本稿の作成にあたり、指導教授である浜田治雄教授には、理論ならびにデータの収集において御指導を頂き、感謝申し上げます。