Vol.2010-DPS-145 No.29
Vol.2010-GN-77 No.29
Vol.2010-EIP-50 No.29
2010/11/26

Non-Practicing Entity(NPE)の最新事例
～マルチメディア機器業界の発展を阻害する権利行使～

吉田一希[†]　　平塚三好[††]

製品の製造・販売をしていない特許管理会社，Non-Practicing Entity（NPE）による和解金目的の権利行使が米国を中心に報告されている．多額の和解金を求めることは，産業の発達を阻害するおそれがある．そこで，本研究では NPE による権利行使の最新事例を通じ，今後の対応策を考察する．

The latest case with Non-Practicing Entity(NPE) ~Exercise of right that obstructs development of multimedia product industry~

Kazuki Yoshida[†] and Mitsuyoshi Hiratsuka[††]

The exercise of right of the settlement fee purpose by Non-Practicing Entity(NPE) that doesn't manufacture the product and sells it is reported around the United States. Requesting the fat settlement package might obstruct the industrial growth. Then, the countermeasure in the future is considered in the present study through the latest case with the exercise of right by NPE.

1. はじめに

製品の製造・販売をしていない者（特許不実施主体，特許管理会社，Non-Practicing Entity, 以下本稿では NPE）が，特許権を利用して多額の和解金やライセンス料を得る目的で権利行使を行う事例が多数，米国で報告されている．

喫緊の課題として，2010 年 7 月 8 日に発生した米国 NPE である NTP の事例が挙げられる．NTP は，保有する無線電子メールに関する特許を侵害されたとして，米国 Apple や Google，Microsoft といった大企業を相手取り，終局的差し止めと損害賠償を求める訴訟を起こした．

類似した事例が日本でも報告されるなど, 今後米国以外においても NPE からの権利行使の問題が本格化する可能性がある．

多額の金銭を求める NPE の行為は，企業の健全な活動を金銭面で妨害し，産業の発達を阻害するおそれがある．そこで本研究では，日米における NPE の権利行使の最新事例を通じて今後の対応策を検討し，考察を行った．

2. 日米の制度比較

日本と米国について，差し止め制度と損害賠償制度を整理する．

2.1 差し止め制度

2.1.1 日本

日本において，特許法 100 条により特許権者または専用実施権者に差し止め請求権が認められる．差し止め請求は，権利者がその特許発明を実施しているかの有無に関係なく可能である．

2.1.2 米国

米国については, 2006 年の eBay 事件最高裁判決[a]によって, 衡平法上の 4 条件（(1) 回復できない損害を被ること，(2) 金銭賠償のような，コモン・ロー上の救済手段によったのでは，当該損害を填補するのに不十分であること，(3) 原告・被告双方の被る不利益のバランスを考慮した結果，衡平法上の救済手段が正当化されること，(4) 終局的差し止め命令によって公益が害されないこと[1]）をすべて満たすか否かで差し止めを認めるかどうかの判断をすべきとした．

† 東京理科大学
Tokyo University of Science
†† 東京理科大学
Tokyo University of Science

a) eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., 126 S. Ct. 1837 (2006)

ⓒ2010 Information Processing Society of Japan

Vol.2010-DPS-145 No.29
Vol.2010-GN-77 No.29
Vol.2010-EIP-50 No.29
2010/11/26

2.2 損害賠償制度

2.2.1 日本

(1) 権利者が特許発明を実施していない場合

権利者が特許発明を実施していない場合，特許法 102 条 3 項に規定されている実施料相当のみ請求できるという見方が一般的である[2]．実施料相当額は，特許発明の客観的な技術的価値，第三者との実施契約内容，侵害者との過去の契約内容等を考慮し算出されることが多い[3].

(2) 特許発明が製品全体の一部のみに関係する場合

製品の一部のみに特許発明が関わっている場合，製品全体に対する寄与度を考慮して損害賠償額を算出する判例が多い[b][c][d]．しかしながら，少数ではあるが寄与度を考慮せずに損害賠償額を算出した判例も存在する[e].

2.2.2 米国

米国特許が侵害されたときの損害賠償について，米国特許法 284 条は以下のように規定している[4].

> 第284条 損害賠償
>
> 原告に有利な評決が下されたときは，裁判所は，原告に対し，侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが，当該賠償は如何なる場合も，侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない.
>
> 損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合は，裁判所がそれを査定しなければならない．何れの場合も，裁判所は，損害賠償額を，評決又は査定された額の3倍まで増額することができる.本段落に基づいて増額された損害賠償は，第154条(d)に基づく仮の権利には適用されない.
>
> 裁判所は，該当する状況下での損害賠償額又は適正なロイヤルティを決定するための補助として，鑑定人の証言を聴取することができる.

(1) 権利者が特許発明を実施していない場合

権利者が特許発明を実施していない場合，逸失利益は考えられないので，適正実施料の損害賠償額の算出がなされる．適正実施料は，Georgia-Pacific 事件[f]で挙げられた 15 の要素をもとに算出される.

(2) 特許発明が製品全体の一部のみに関係する場合

製品の一部のみに特許発明が関わっている場合，製品全体の販売価格を基準として損害賠償額を算出する（Entire Market Value ルール）.

Entire Market Value ルールが認められるためには，3 条件（(1) その特許部品の使用によって，製品全体の販売額が増加したこと，(2) その特許部品の使用によって，製品全体の利益率が増加したこと，(3) その特許部品が，スペアパーツとして単独では販売されていないこと）を満たさなければならない.

2009 年，CAFC にて地裁が Entire Market Value ルールを認めた事案[g]について，顧客に製品の需要が引き起こされたことの証明がなされていないとして損害賠償を破棄した．これにより Entire Market Value ルールの適用に一定の歯止めがかけられているという指摘がある[5].

(3) 故意侵害

侵害者が故意に特許を侵害したということを立証できた場合，裁判所は損害賠償額を米国特許法 284 条に基づき 3 倍まで増額できる.

増額するかどうか，どの程度増額するかを決定する要素として，以下の 9 要素が挙げられる[6].

- 故意の侵害か否か
- 特許権の存在を知ったとき，侵害者は誠実に権利範囲を検討した上で，非侵害あるは無効の認識を持ったか否か
- 訴訟手続きにおいて，誠実な対応を取ったか否か
- 侵害者の企業規模及び財政状態
- 侵害，有効性の判断が明白か，微妙か
- 侵害行為の期間
- 侵害者による侵害回避努力
- 侵害者の侵害行為に対する動機
- 侵害者が侵害行為を隠匿したか否か

b) 平成 11 年 11 月 4 日東京地裁判決平成 9 年（ワ）第 938 号
c) 平成 13 年 11 月 27 日大阪地裁判決平成 8 年（ワ）第 4753 号
d) 平成 19 年 4 月 19 日大阪地裁判決平成 17 年（ワ）第 12207 号
e) 平成 16 年 2 月 20 日東京地裁判決平成 14 年（ワ）第 12858 号

f) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y., 1970)
g) Lucent Technologies, Inc., v. Gateway, Inc., Nos.2008-1485, 1487, 1495 (Fed. Cir. 2009)

ⓒ2010 Information Processing Society of Japan

Vol.2010-DPS-145 No.29
Vol.2010-GN-77 No.29
Vol.2010-EIP-50 No.29
2010/11/26

3. 事例

3.1 NTP（米国）

NTP は 1992 年に設立された NPE である．設立者は，発明者 Thomas J.Campana 氏と特許弁護士 Donald E.Stout 氏で，Thomas J.Campana 氏の発明した無線電子メールに関する特許のライセンスを主な業務としている．

NTP は製品の製造・販売を行っていない．1995 年から 2001 年にかけて，「ワイヤレスネットワークを介した電子メールの配信に関する特許」を取得した．

2001 年，カナダの RIM に対して，米国特許 5,436,960・5,625,670・5,819,172・6,067,451・6,317,592 の 5 件を侵害しているとして提訴した．この裁判は 2006 年に，RIM 社が 6 億 1250 万ドルの和解金を NTP に支払うという結末となった．

2006 年から 2007 年にかけて，米国の Palm・AT&T・Verizon Wireless・Sprint Nextel・Alltel とドイツの T-Mobile に対して，米国特許 5,438,611・5,479,472・5,436,960・5,625,670・5,631,946・5,819,172・6,067,451・6,317,592 の 8 件を侵害しているとして提訴した．

2010 年 7 月 8 日，米国 Apple・Google・Microsoft・Motorola，韓国の LG 電子・台湾の HTC に対して前記 8 件の特許について特許侵害であるとし，終局的差し止めと故意の特許侵害による損害賠償を求めて提訴した．

NTP はいずれの裁判も，一審にバージニア州東部地区連邦裁判所を裁判地としており，フォーラム・ショッピングを行っているものと考えられる（表 1）．

2005 年から 2006 年にかけて，上記 8 件の米国特許について，USPTO における Reexamination の結果，NTP の特許が無効と判断された．しかしながら，2009 年 11 月 10 日には，上記 8 件の特許うち 67 個のクレームが有効（表 2）であるとの判断（拒絶の affirmed-in-part）が USPTO でなされた．

NTP は，一部のクレームのみが有効であるとした USPTO の判断に不服を申し立て，USPTO に対して rehearing の申し入れを行った．2010 年 2 月 4 日，USPTO は rehearing を拒否した．NTP はこれを不服として CAFC に対して同月 17 日に上訴した．

表 1　NTP の起こした主な訴訟

	2001 年	2006～2007 年	2010 年
提訴企業	加・RIM	米・Palm	米・Apple
		米・AT&T	米・Google
		米・Verizon Wireless	米・Microsoft
		米・Sprint Nextel	米・Motorola
		米・Alltel	韓・LG 電子
		独・T-Mobile	台湾・HTC
提訴根拠特許（全て米国特許）	5,436,960 5,625,670 5,819,172 6,067,451 6,317,592	5,438,611・5,479,472 5,436,960・5,625,670 5,631,946・5,819,172 6,067,451・6,317,592	
結末	和解	裁判保留中	提訴段階
一審裁判地	バージニア州東部地区連邦裁判所		

表 2　USPTO の Reexamination で有効とされたクレーム

米国特許番号	判断	有効とされたクレーム
5,436,960	Affirmed-in-part	4,6,11,15,17,21,23,28,32,34,38,40,45,49,51,55,57,62,79
5,438,611	Affirmed	なし
5,479,472	Affirmed-in-part	10,12,14,16,18,20,29,31,33,35,37
5,625,670	Affirmed-in-part	567-570
5,631,946	Affirmed-in-part	289,296-305,307-309,314-329,333
5,819,172	Affirmed	なし
6,067,451	Affirmed	なし
6,317,592	Affirmed	なし

ⓒ2010 Information Processing Society of Japan

Vol.2010-DPS-145 No.29
Vol.2010-GN-77 No.29
Vol.2010-EIP-50 No.29
2010/11/26

3.2 エイディシーテクノロジー（日本）

エイディシーテクノロジー（以下，ADC）は，1999 年に設立された．設立者は日本の弁理士で，保有する特許の新たなビジネスへの活用を行うことを目的としている．特許の売買，知的財産コンサルティングを主な業務としている．

ADC は研究開発を行うとされているが，製品の製造・販売は行わない．

2008 年，ソフトバンクモバイルに対して，携帯電話の無線通信技術に関する日本国特許 2,590,397（1993 年 3 月 30 日出願），2,838,892（昭和 63 年 6 月 6 日出願）の 2 件を侵害しているとして提訴した．これら 2 つの特許はオランダの特許権者から専用実施権を得ているものである[h].

2009 年東京地裁で ADC は敗訴し，現在は知財高裁へ控訴している[i].

また，2010 年 4 月 12 日，ホームページ上にてスマートグリッドに関する日本国特許 3,347,161，3,347,162 について，積極的にライセンスを行う意思があること，ライセンスを受けることで，スマートグリッドに関する実験で得られた電力を適法に販売できるとした文章を公開している[7]．今後，当該特許を用いて侵害訴訟を起こす可能性は否定できない．

3.3 Intellectual Ventures（米国）

Intellectual Ventures（以下，IV）は，2000 年に設立された．設立者は元マイクロソフト CTO Nathan Myhrvold 氏・元マイクロソフトソフト開発総括責任者 Edward Jung 氏・元インテル副社長 Peter Detkin 氏・特許弁護士 Greg Gorder 氏で，インベンションキャピタル（発明資本）を目的としている[8].

インベンションキャピタルとは，投資家より資金を調達し，発明や特許に投資することで発明・特許の価値を高めるものである．2008 年の時点ですでに 50 億ドルの資金を投資家より調達し，10 億ドルを発明資本に投資，投資した 10 億ドルはすでに回収し投資家へ戻している．

IV は 3 つのファンドを掲げている．

(1) **インベンスメント＝1 号ファンド**

権利化された特許を買い取り，ライセンスを行うことでロイヤリティー収入を得ることを目的とする．

(2) **ファクトリー＝2 号ファンド**

社外の発明家とも共同して，発明を創造することを目的とする．

(3) **ディベロップメント＝3 号ファンド**

大学や企業とパートナー契約を結び，大学・企業の発明を評価する．また，社内の専門家が特許出願の代行を行うことを目的とする．

2008 年 9 月，IV は日本・中国・韓国などのアジア諸国へ進出した．アジア諸国を重要視しているためである．これは，アジア各国の主に大学でなされた研究や発明が，特許として表面化しないことが多く，優れた研究成果を発掘することを目的としたものである．ディベロップメント＝3 号ファンドを主に用いている．

ディベロップメントの過程で，RFI＝Request for Invention（発明発注書）と呼ばれる書類を相手大学・企業に提示する．これは大学・企業がなした発明について，社内の専門家が IV の考え，方向性を示した書類である．なお，IV が RFI にて提案した事柄を大学・企業に強制することはない．

IV は金融工学の手法を用いた新たな金融商品を展開している．IPFB=IP Financing Bridge と呼ばれるものである．2009 年 1 月，Novafora（米国）が Transmeta（米国）を買収した事案に用いられた．Novafora が Transmeta を買収するにあたり，通常の M&A であれば銀行から融資を受けるなどの手法が考えられる．しかし，2008 年に発生した金融危機の影響もあり，資金の調達がうまくなされなかった．このため，今回はこの手法が用いられた．

以下にこの事例での IPFB の手法を述べる．（図 1）

(1) **IPFB**

IV が，Novafora に対して Transmeta 買収用の資金を振り込む．

(2) **M&A**

Novafora が Transmeta を買収する．

(3) **IP 資産譲渡**

Novafora は，IV から受けた資金を返還する必要はない．その代わりに Transmeta の IP 資産を IV へ譲渡する．

(4) **通常実施権の付与**

IV は Novafora に対して Transmeta の IP 資産について，通常実施権を与える．これによって，Novafora は Transmeta の IP 資産を活用することができるようになる．

(5) **他社へのライセンス**

IV は Novafora に限らず，Transmeta の IP`資産を利用したい他社に対して，ライセンスを行う．IV は Novafora に提供した資金をライセンス料で回収する．

h) 当該特許公報には権利者として，「レーム プロパティズ ビーブイ REEM PROPERTIES BE SLOTEN VENNOOTSHAP」と記載されている．
i) 平成 21 年 7 月 10 東京地裁判決平成 20 年(ワ)第 12952 号

ⓒ2010 Information Processing Society of Japan

Vol.2010-DPS-145 No.29
Vol.2010-GN-77 No.29
Vol.2010-EIP-50 No.29
2010/11/26

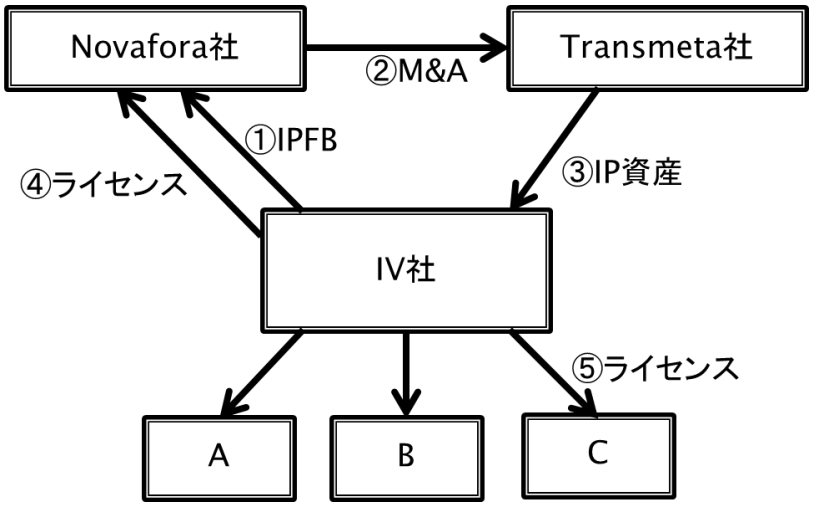


図 1　IPFB の仕組み

IPFB によって，IP 資産が IV に集中することになる．

IV は保有する特許を用いて権利行使を行ったことはないとしているが，IV のビジネスモデルが崩壊し，利益を生み出せなくなった場合，保有する特許で訴訟を起こす可能性は否定できない．

なお，2010 年 8 月，IV の日本法人は大手日本電機メーカ元幹部を副社長として招聘したとの報道がなされた[9]．同月，産業革新機構（日本）が大学における発明の発掘を目的とした，知財ファンドを立ち上げた[10]．IV の動きはこのことへの対抗措置であると考えられる．

3.4 小糸製作所（日本）

NPE から権利行使を受け，被告側が勝訴した事例を挙げる．

プラスチック加工製品の特許を保有する NPE，ターン・キー（米国）は，1990 年代以降，プラスチック加工製品を製造販売する企業に対して特許戦略を展開した．日本企業には法廷闘争を避け，和解を選択する企業も多い状態であった．

ターン・キーが保有する自動車用ランプの樹脂レンズの製造方法に関する特許で，ターン・キーは小糸製作所をはじめとした多数の企業に警告状を送付した．小糸製作所とは交渉が難航し，訴訟となった．

小糸製作所は他社が和解に応じる様子を観察し，自社製品がターン・キー保有の特許の非侵害と特許無効を確信した．そこで，2002 年 2 月にターン・キーを相手取って特許無効及び非侵害の確認訴訟（DJ 訴訟）を提訴した．2003 年 7 月に小糸製作所勝利の判決がなされ，ターン・キーが CAFC に控訴するものの 2004 年に敗訴，最高裁への上告も棄却され小糸製作所側の勝訴が確定した．

4. まとめ・日米 NPE への対応策

4.1 米国での NPE への対応策

米国において，NPE より権利行使を受けた場合，徹底して戦う姿勢を示す必要がある．以下に対策案を挙げる．

(1)　和解に応じない姿勢

安易に和解に応じる姿勢を示すことは NPE の格好の標的となりかねない．NPE の要求に屈した場合，他の NPE より権利行使を受ける可能性がある．

NPE は和解金が権利行使の動機であるから，早期の和解を探ることも一つの手法とも考えられるが，NPE の行動をより助長させるおそれがある．

(2)　特許の有効性，侵害の有無を確認する訴訟の提訴（DJ 訴訟）

DJ 訴訟を行い，NPE の保有する特許が無効である，非侵害であると判断された場合，NPE に対して非常に有効な手段となる．

(3)　再審査請求（Reexamination）

DJ 訴訟に限らず，USPTO へ再審査請求を行い，NPE の保有する特許の有効性を争うことも有効である．

(4)　米国裁判制度の理解，特に陪審制の理解

米国特有の裁判制度，特に陪審制について理解し，陪審員である一般市民に対して理解しやすい，丁寧な説明が必要である．

(5)　社内における機密保持の徹底

NPE に対して有利となりかねない情報の流出を防ぐべく，機密保持を徹底すべきである．

ⓒ2010 Information Processing Society of Japan

Vol.2010-DPS-145 No.29
Vol.2010-GN-77 No.29
Vol.2010-EIP-50 No.29
2010/11/26

4.2 日本での NPE への対応策

日本において，現時点では NPE の権利行使の問題が大きくなるおそれは低いと考えられる．

(1) 損害賠償額が米国よりも低額

日本国内での特許侵害による損害賠償は，米国と比較して低額である．NPE のビジネスが成立しにくいと考えられる．

(2) フォーラム・ショッピングが行われない

日本では民事訴訟法 6 条 1 項に規定されるように，特許権の権利に関する訴訟は東京地裁又は大阪地裁で行われる．よって，フォーラム・ショッピングは行うことができない．

(3) 具体的な法改正やガイドライン策定の要望が少ない

企業側より具体的な法改正，ガイドラインの策定についての要望は少なく[11]，日本での NPE による権利行使が深刻化するとの見方は少ないと思われる．

5. おわりに

以上述べたとおり，NPE への対応策を怠らないことが非常に重要である．そのためにも，日ごろから NPE の活動を注意深く観察し，動向をモニターしておくことが有効である．

参考文献

1) 木村耕太郎: 判例で読む米国特許法，商事法務（2008）
2) 中山信弘: 工業所有権法（上）特許法（第 2 版増補版），弘文堂（2000）
3) 田村善之: 特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向，知財管理 Vol.55, No.3, pp.361-378 (2005)
4) 特許庁 外国産業財産権制度情報 アメリカ合衆国 特許法 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf
5) 米国特許侵害訴訟実務マニュアル，日本知的財産協会 国際第 1 委員会（2010）
6) ヘンリー幸田: 米国特許法逐条解説（第 4 版），発明協会（2001）
7) エイディシーテクノロジー「次世代送電網（スマートグリッド）に関する特許について」. http://www.epoint.co.jp/pdf/news_100412.pdf
8) 岸宣仁: 知財の利回り，東洋経済新報社（2009）.
9) 日本経済新聞「米 IV，特許買い取りで日本事業強化」2010 年 8 月 16 日朝刊.
10) 日本経済新聞「大学の未利用特許，企業に技術移転」2010 年 8 月 5 日朝刊.
11) 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，知的財産研究所（2009）.

ⓒ2010 Information Processing Society of Japan