

5

応
般

ソフトウェア産業の 発展を阻害する パテントトロールへの対策

平塚三好（東京理科大学）

特許制度とパテントトロール

パテントトロール（Patent Troll）とは、基本的にはほかから特許権を買い取ってきて、差止請求を振りかざして法外な損害賠償を請求する、産業の発展に悪影響を与える悪質な存在である。日本の特許制度が発明に独占排他権を付与することの趣旨は、イノベーションの促進による産業の発展への寄与にあることは言うまでもない。逆の見方をすれば、発明の特許適格性の判断は同発明への特許保護が産業の発展につながるか否かを判断することと等価であるとも言える。

このように、ソフトウェア発明の特許保護自体には産業上の意義があるとされる一方、ソフトウェア特許の権利行使のあり方については、さまざまな懸念が指摘されている。たとえば、米国で台頭してきたパテントトロールが主にIT分野の企業を標的としてきた経緯^{1), 2)}を踏まえると、日本でも将来パテントトロールが台頭することが十分に考えられる。すなわち、ソフトウェア特許がいわゆる両刃の剣となって、むしろ国内産業の発展を阻害するのではないかと懸念されている。

米国特許法の大改正と パテントトロール

米国は、2011年、特許法に関し、建国以来の大きな改正を敢行した。いわゆる先発明（先に発明し

た者に特許を与える）主義から、国際スタンダードである先願（先に出願した者に特許を与える）主義への転換である。併せて、特許出願の手続きについても多くの改正を行った。これらの法改正の多くは、パテントトロールによる産業界への悪影響が背景にあることは間違いない。

パテントトロールは、進歩性の疑わしい質の低い特許を使い、企業に対し、訴訟をちらつかせて多額の和解金を要求するため、社会問題にまで発展した。日本企業も少なからずターゲットにされてきた。そこで、今回の改正では、付与後レビュー制度や当事者系レビューなど、審査のやり直しの機会を増やした。また、パテントトロールが1つの訴訟でいくつもの企業をまとめて提訴できないように制限する制度を設けるなど、パテントトロールへの対抗策を講じた。

一方、それにさきがけて、司法は2006年のeBay事件において、差止請求権を自動的に認めないとの判決を下した。

日本のパテントトロール対策

前述した懸念を早くから抱いていた経済産業省は、ソフトウェアにかかわる知的財産権に関する準則を公表して、ソフトウェア特許の権利行使に対し、民法で定められている権利濫用の法理を適用するための要件を提案している³⁾。

また、特許庁は、イノベーション促進に向けた新

知的財産（知財）政策の一環としてパテントロール問題を取り上げた。そこでは、パテントロールによる権利行使に独占禁止法を適用しこれを制限する手法を提案するとともに、前述した権利濫用の考え方をさらに深化させようとしている⁴⁾。

このように、パテントロール対策のためのガイドライン策定の気運が生じているのに対し、慎重派としての意見も寄せられている。その中には、権利行使に対し、民法の一般条項（権利濫用の法理）を適用するよりは、むしろ特許法で定められている裁定実施権を設定するべきであるという意見がある⁵⁾。

不実施の場合の裁定活用の提案

▶ パテントロールによる差止請求権

差止請求は、権利者が侵害者とのライセンス交渉を有利に進めるための有効な威嚇手段となっている。パテントロールは、保有する特許発明を自ら実施していないにもかかわらず、差止請求権を武器にして、過酷な実施許諾料もしくは和解金を請求するのが一般的である。

しかし、差止請求は、将来の特許侵害によって権利者がさらに損失を被ることを予防するための手段である。そもそも、将来の特許侵害によってパテントロールが被る損失があるのか、はなはだ疑問である。このようなパテントロールに特有な差止請求の矛盾を、差止請求への対抗手段としたいところである。その1つとして、不実施の場合の裁定の活用が挙げられる。

▶ 特許法第83条の運用見直し

現行の特許法では、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定を次のように規定している。

「第83条 特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明にかかわる特許出願の日から四年

を経過していないときは、この限りではない。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。」

この裁定制度の運用要領⁶⁾によれば、「実施が適当にされていない」とは、“需要に対し極めて小規模で名目的な実施に過ぎないと認められる場合、単に輸入をしているだけで国内では生産をしていない場合が原則としてこれに該当すると解される”とある。

しかしながら、過去、この裁定請求が認められた事実を筆者は知らない。そこで、筆者は、この運用要領を見直すことを提案してきた。すなわち、前記第1項における「実施が適当にされていない」ことの解釈を、たとえば「ソフトウェア等の分野において、特許権者が特許発明を自己実施せず且つ他者にも実施許諾しない」ことまで拡張することによって、協議不成立の場合の裁定実施権の設定を、パテントロールによる差止請求への対抗手段とすることを提案したい。

▶ 差止請求への対抗

ソフトウェア等に関して、過去から現在まで特許発明を自己実施することがなくかつ他者へ実施許諾することがなかったパテントロールが、将来これらを行う方向に自主的に方針を転換するとは考えにくい。であるとすれば、パテントロールが特許発明の実施を差止める行為は、たとえば「同発明の実施が将来継続して3年以上日本国内において特許権者により適当にされ得ない」という事態を招きかねない。これは、結果的に、産業の発展、技術の進歩、公衆の需要の充足等を阻害する弊害につながるおそれがある。したがって、裁定実施権によって特許発明の将来の長期にわたる実施を確保することは、この弊害の除去につながると考えられる。

▶ 見直しに際しての留意事項

日本では、特許の侵害が認定された時点で、差止

請求も認められるのが原則であるため、同請求に対し裁定実施権で制限を課すからには、同実施権の設定要件は限定的かつ明示的でなければならない。たとえば、差止請求の権利者については、パテントロールと、特許発明の善意の不実施者とを区別し、特に後者であると識別された者に対しては、同発明の不実施の正当な理由を構成するための負担を軽減する等の措置が必要になる。

権利濫用の法理との対比

▶ 権利濫用の法理の適用可能性

パテントロールが自己の特許権に基づきその権利を行使する行為が、日本の民法第1条第3項に定められる権利濫用に該当するか否かを判断することは、裁判所の専権に属するものである。

日本においては、裁判所が、特許権に基づく権利の行使を権利濫用であると認めた例は1件しかない。この1件とは、特許権侵害差止請求権不存在確認訴訟である。この訴訟において、東京地裁は、被告（差止請求者）が複数の特許権を背景に原告に圧力をかけ、被告に有利な内容の包括的なライセンス契約を締結させることを目的として仮処分申立てを行ったと認定した。この申立ては権利濫用として違法であると判示された。

一方、日本の商標権に基づく権利行使に関しては、ポパイ事件（昭和60（オ）1576／最高裁）の判例が存在する。これは、漫画「ポパイ」の著作権者の許諾を得て「POPEYE」の文字とポパイのキャラクター図形を付したマフラーを販売している者に対して商標権の侵害を主張したケースにおいて、差止請求権を行使する行為は権利濫用であるため認められないとするものである。最高裁は、商標法の法目的に照らして、商標権の侵害を主張する行為は、客観的に公正な競争秩序を乱すものとして、権利濫用に当たると判示している。

この最高裁判例が一般に知的財産権法の法目的に反する差止請求を拒絶する説示であると拡大解釈することが可能である。すなわち、今後、パテント

ロールによる差止請求への対策に民法の権利濫用の法理を適用することの有効性が窺い知れる。

しかしながら、権利濫用の判断は、前述したように、あくまでも訴訟の結果であるため、その適用の有効性を見極めるためには、将来の判例の蓄積を待たなければならない上に、当事者にとって判決までに時間がかかりすぎるという短所がある。

▶ 裁定制度の長所・短所

特許法第83条によれば、特許権の通常実施権の設定を得るため特許権者等に協議を求めることができる。しかしながら、協議が不成立もしくはできない場合には、特許庁長官に対して裁定を請求できる。もし、この請求が認められた場合には、裁定実施権として、通常実施権が強制的に設定される。

協議不成立の場合の裁定実施権の設定は、現行の運用要領によれば、裁定請求書、答弁書、当事者および参考人からの意見聴取等に基づく発明実施部会の審議を経て、経済産業大臣または特許庁長官により判断される。このため、当事者にとって早期の解決が図られるという長所がある。

また、筆者が提案する不実施の場合の裁定実施権の設定は、権利行使の中でももっぱら差止請求のみに対抗するものである。

一方、民法の権利濫用の法理は、差止請求のみならず、たとえば損害賠償請求等への対抗手段となり得る。

表-1に、権利濫用の法理の活用と、不実施の場合の裁定制度の活用（ただし、運用要領の見直しを前提とする）との対比の一例をまとめた。2つの対抗手段には、それぞれ長所・短所があるため、企業のビジネス戦略等に合わせて活用することが望まれる。

前述した運用要領適用に際しては、裁定請求の対象となる特許権の保有者がパテントロールあるいは善意の不実施者のいずれであるかを識別する必要がある。

不実施の裁定実施権の設定は、民法の権利濫用の法理の適用と比べて、行政当局が最終判断をする点

	権利濫用の法理	不実施の場合の裁定制度（運用要領の見直しが前提）
所轄	司法	行政
長所	●差止請求以外（たとえば損害賠償請求等）にも対抗できる。	●裁定請求書、答弁書、当事者および参考人からの意見聴取等に基づく発明実施部会の審議を経て、経済産業大臣または特許庁長官により判断されるため、早期解決が図れる。
短所	●訴訟を提起する必要がある上に、裁判所の判断に時間がかかる。 ●衡平裁判の危険性が指摘されている。	●差止請求にしか対抗できない。 ●国際協調の拘束があるため、たとえば各国の政策潮流がプロパテントに傾斜した場合、活用しにくくなるおそれがある。

表-1 権利濫用の法理と裁定制度の対比

で早期解決が図れるという長所がある。ただし、双方の対抗手段には、特有の長所・短所があるため、特許発明の侵害者の目的・用途に合った活用をすることが望まれる。

パテントロールと善良な NPE の識別

パテントロールとは、一例として、「発明を実施しておらず且つ将来実施する意図がなく且つ（多くの場合）過去まったく実施したことの無い特許から大きな利益を得ようとする者」とされている。このパテントロールという呼称は、米国 Intel 社の元顧問弁護士であった Peter Detkin が、Acacia Technologies の関連会社の TechSearch 社に特許訴訟されたときに考案したものである。

しかし、Detkin の定義には、たとえば大学の技術移転機関（TLO）、個人発明家（たとえば Thomas A. Edison）、他者の特許のライセンス供与を業として行う特許管理会社等までが該当してしまうため、問題がある。

筆者は、パテントロールを、「特許発明の不実施に加えて、事業化目的で実体のある研究開発を行うことがない上に、ライセンス料の最大化を目的とする——たとえば差止請求や権利行使の遅延等を行う——者」とであると識別し、前述した大学の TLO 等とは区別することを提案してきた。近年では、「パテントロール」という呼び方を蔑称であるとして、無難な NPE（Non Practicing Entity：特許を事業等で使わない大学等の団体）という名称が利用されることが多い。さらに、米国では最近善良な NPE

と悪質なパテントロールを峻別するため、パテントロールを Patent Assertion Entity（PAE）と呼ぶ名称が利用され始めているようである。

この PAE と善良な NPE との見分け方は、筆者が提案してきた判別法によれば、次の 2 点がおおまかなチェック項目になる。

- (1) 自らの研究から生み出された（単に他人から譲り受けたものではない）特許権での権利主張か？
- (2) 特許発明を事業で使用しているかもしくは使用の意図がある（あった）か？

上記 (1) (2) のチェック項目のいずれも否定される場合には、パテントロールの可能性が高いであろう。仮に、名の知れた企業であっても、第三者から買い取ってきて、事業化の努力もせずに利益目当てに権利を行使すれば、特許法の目的たる“産業の発展に寄与”に反する行為となるであろう。

日本の知財戦略の推進の必要性

米国は、建国時、知的財産の保護を憲法に明文化した。建国以来、200 年以上にわたり、この憲法の知的財産保護の精神に則り、国益を最大化すべく国家知財戦略を実行してきた。このようなバックボーンが、イノベーションや産業発展の牽引に一役買ってきたことは間違いないであろう。

米国は、1999 年の法改正による特許出願公開制度の導入の際も、結局は、米国だけの出願は非公開にできる仕組みを忍ばせていた。米国は、国際調和に歩調を合わせつつも国益を最大化すべく、したた

かに知的財産を国益に直結させる国家戦略を構築して実行している。

一方、日本は、2002年に知的財産立国をうたったものの、その基本法を制定したにとどまり、憲法の明記までには至っていない。激烈化する国際競争において産業経済が苦境に立たされている中、科学技術立国を国是とする日本の産業経済を成長させていくため、米国をはじめ知的財産戦略を重要な国家戦略と位置付ける他国をよく調べ、日本の知財戦略をより強力に推し進めていくことが必要であろう。

参考文献

- 1) 大熊靖夫, 佐橋美雪, 薛 惠文, Brennan, J.: 米国, 日本, 台湾, 欧州におけるパテントトロール, 特技懇, No.244, pp.89-100 (2007).
- 2) 岸本芳也: パテントトロールから会社を守る防御戦略, 知財管理, Vol.57, No.7, pp.1065-1077 (2007).
- 3) ソフトウェアにかかる知的財産権に関する準則, 経済産業省, pp.1-8 (2006).
- 4) イノベーション促進に向けた新知財政策～グローバル・インフラストラクチャーとしての知財システムの構築に向けて～, 特許庁, pp.1-189 (2008).
- 5) 『イノベーションと知財政策に関する研究会』の政策提言および報告書(原案)に対する意見書, 大阪弁護士会 (2008).
- 6) 我が国における裁定制度について, 特許庁, <http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>

(2012年11月14日受付)

平塚三好(正会員) ■ hiratsuk@kb3.so-net.ne.jp

工学博士。2007年より東京理科大学専門職大学院イノベーション研究科知的財産専攻准教授。1991年東京理科大学理学研究科修士課程修了。1999年米国フランクリン・ピアース・ロー・センター知的財産修士課程(MIP)修了。

