

企業経営の知財リスクマネジメント －パテントトロール対策－

日大生産工(院) ○平塚 三好 日大生産工 大澤 紘一

1 まえがき

近年、グローバル化や情報化が進む中で、企業経営に対するリスクが増大かつ多様化しており、企業が事業を継続し、発展して行く上で、様々なリスクに対するマネジメントの重要性が高まっている。とりわけ、技術開発競争の激化に伴い、特許侵害・訴訟などの知的財産に関するリスクが企業経営基盤に大きな影響を及ぼすに至っている。

ところで、情報通信やエレクトロニクス等の技術の多くは、知的財産権によって保護されており、例えば特許の場合、その権利者が自己の特許に係る技術を独占的に使用したり、自己の特許の侵害者からライセンス料を獲得したりする行為は、発明に対する先行投資を促すためのインセンティブとなり得るため、産業の発展につながるものと期待されている。

とりわけライセンス料や損害賠償等のインセンティブに関しては、例えば技術開発に注力する中小企業等は、自己の特許に係る技術の市場がある程度成熟してからその権利を行使して、技術開発に要したコストを回収するといった手法をとる場合がある。一般論として、このようなインセンティブを追求することは、特許制度の趣旨・目的に合った当然の権利の行使と考えられる。しかし、技術分野を情報通信やエレクトロニクス等に特定する各論となると、イノベーションの速度や権利者の素性等によっては、「技術市場の成熟を待つ」ことを当然の権利と主張することが業界の実情に合わない場合がある。

本稿は、情報通信やエレクトロニクス等の技術にパテントトロール（Patent Troll）¹⁾が関与して前述した権利の主張と業界の実情との間に齟齬が生じた場合に、これを解消するための法律論の展開を試みるものであり、既に著者らが日本経営工学会で報告した論文²⁾をベースに加筆・修正したものである。

表1 パテントトロールの識別要件

業務態様 及び 権利行使の目的・態様	パテントトロール		TLO・個人 発明家・ 特許管理 会社
	パテント トローラ	トロール 行為を行 なう者	
自己の特許の 発明を過去・現在・将来にわたって実施しない	○	○	○
自らはイノベーションを行なわない	○	×	×
(巨額の) ライセンス料が目的の一つ	○	○	○
ライセンス料の最大化のために差止請求を行なう	○	△	×
ライセンス料の最大化のために権利行使を意図的に遅延させる	○	△	×

(○：該当する； ×：該当しない； △：状況によって該当する)

2. 本稿の背景

筆者らはパテントトロールの中でも、イノベーションを全く行なうことなく、ライセンス料の最大化を目的として差止請求を行ったり、或いは同目的で権利行使を意図的に遅延させたりする者に対して、パテントトロー

Risk Management for Intellectual Property on Enterprise

－ Measures against Patent Troll －

Mitsuyoshi HIRATSUKA and Koichi OSAWA

ラ (Patent Troller)」という呼称を創作した(表1参照)³⁾。特に後者の権利行使態、即ち意図的な遅延とは、例えば、特許権の取得当初はこれを侵害する技術市場が成熟するのを静観し、自己の特許権の価値が最大になったと考えられるタイミングで権利行使を行なうことであり、これにより多額のライセンス料や和解金などを得る可能性が高まる。これは、一見して、前述した中小企業などによる自社の技術開発コストの回収と区別のつき難い権利行使態様であるため、この点に、「パテントトロラー」による権利行使の遅延のみに狙いを定めてこれを制限することの難しさがある。なお、詳細は文献2)に譲るが、パテントトロールを、単に、過去から将来にかけて自己の特許を実施することなくこれから大きな利益を得ようとする者と定義した場合、自己実施していない特許をライセンス供与する大手メーカ企業や大学の技術移転機関(TLO)などもこれに該当してしまう。そこで、筆者らは、表1に示すように、パテントトロールを、「パテントトロラー」と「トロール行為(Trolling)を行なう者」との2つに分けて、特にこれまで米国で悪質な権利行使を行ってきた者を前者に分類する一方、大学のTLOなどは「パテントトロール以外の者」として区別した。

3. 日本におけるパテントトロール(特に「パテントトロラー」)への対応策

3.1 米国の法理の日本への導入の試み

そこで、日本の情報通信やエレクトロニクスなどのイノベーションの速い技術分野で将来「パテントトロラー」が活動する事態を想定し、とりわけ損害賠償請求などの遅延に対しては、米国の懈怠の法理を積極的に導入して、民法の権利濫用の法理が適用される旨の予見性を

向上させることが一案ではないだろうか。

なお、本節の理解の一助とするべく、日米双方の法理の対応関係を、簡単なブロック図(図1)に示した。例えば、米国の著作権侵害にかかる判例によれば、懈怠の法理の適用要件である「不合理な遅延」は、裁判上の権利行使に向けられた一連の過程において通常経過すべき期間を超えた遅延などであると解されている⁴⁾。

これによれば、侵害者が、特許権者の遅延行為の目的にまで言及し、この目的が不当な利益の獲得であることを立証するといった訴訟コストのかさむ方策を労するまでもないと予想される。企業が巨額の投資を回収する終盤頃に「パテントトロラー」から警告状を受け取った場合、ライセンス料や訴訟を提起された際の和解金などの支出を想定して回収計画を劇的に変更することは、企業に回復困難な損害をもたらしかねない。

このような事例においては、「パテントトロラー」による遅延が原因となって、損害賠償請求などの権利行使を仮に認めた場合の企業の不利益が、仮に認めなかった場合の「パテントトロラー」の不利益をはるかに上回るため、利益考量の点から権利濫用を主張し易いと考えられる。

そこでさらに、権利行使が単に遅延したという客観的行為態様のみであっても、前述した利益考量の結果と合わせることで権利濫用の法理を適用することができれば、これは「パテントトロラー」への対応策として極めて有効なものとなる。この際に、市場におけるイノベーションの速度に応じて、権利濫用の法理を適用するための遅延期間を柔軟に設定するのである。このように、米国の懈怠の法理の特徴は、遅延行為の目的がたとえば不当な利益の獲得であるなどの証明を要さないと考えられる点、および、イノベーションの速い技術分野の状況に応じて、不合理とされる遅延期間が柔軟に判断できる点にある。また、特許侵害にかかる損害賠償請求権などの消滅時効は3年であるが、この起算点(「パテントトロラー」が損害および加害者である企業を知った時)に重大な争いがある場合にも、米国の懈怠の法理は、この消滅時効を補完する機能を果たすことができる。権利行使の遅延に対し懈怠の法理を適用することによって、少なくとも遅延期間内での損害賠償請求が認められなければ、「パテントトロラー」は、侵害者である企業から高額なライセンス料や和解金などを引き出す

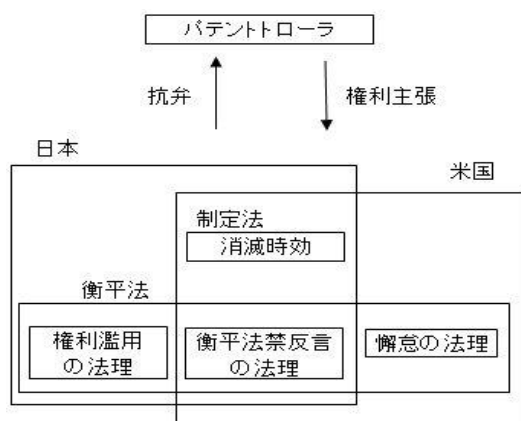


図1 遅延をともなう権利行使に対する抗弁にかかる日米の法理の対応関係

ための手段の一部を確実に奪われる。

3.2 「パテントトローラ」への対応策の考え方

以下、極めて限定的ではあるが、「パテントトローラ」から遅延をとまなう権利行使を受けた場合の対応策（米国の懈怠の法理が導入されている）の考え方を図2に示す。

同図によれば、対応策を分類するために、権利行使の遅延期間が3年（消滅時効）を超えているか（S1）、権利行使の対象がイノベーションの速い技術（たとえば情報通信やエレクトロニクスなど）であるか（S2）、権利行使の遅延期間が合理的な期間（たとえば裁判上の権利行使に向けられた一連の過程において通常経過すべき期間）を超えているか（S3）、権利行使を認めた場合の侵害者の不利益が、認めなかった場合の「パテントトローラ」の不利益を上回るか（S4、S5）、という判断がなされる。ここで、ステップS3は、米国の懈怠の法理を適用する際に特有な判断に相当するものであり、その判断基準である「合理的な期間」は、技術分野に応じて柔軟に設定可能である。

これらの判断の結果に応じて、対応策はA、B、C、Dの4通りに分類されるが、権利行使に対する抗弁は最も困難なAから、B、C、Dという順でより容易になっていく。

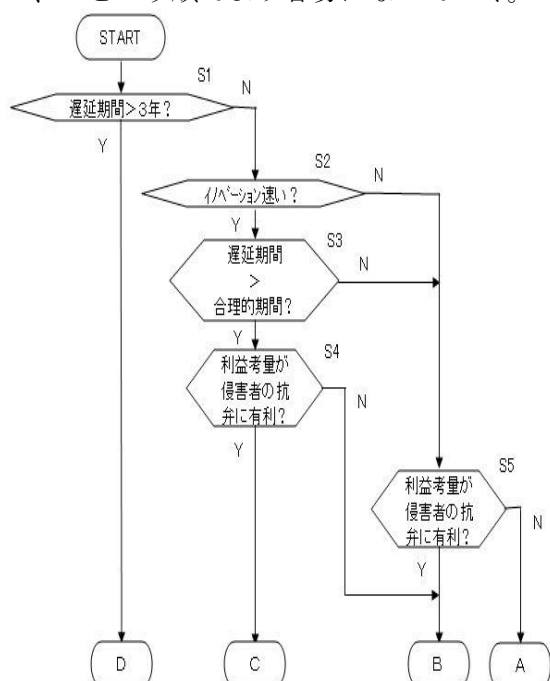


図2 「パテントトローラ」から遅延をとまなう権利行使を受けた場合の対応策（米国の懈怠の法理が導入されている）のフロー

Aは、消滅時効を適用できず、権利行使の対象が特にイノベーションの速い技術では

なく、利益考量の結果も侵害者の抗弁に有利に作用しない場合である。この場合、侵害者が被り得る損害や「パテントトローラ」による権利行使の遅延などを根拠としてこの権利行使が権利濫用であると主張することは困難であると予想される。それでも、権利行使に対して抗弁するためには、不当で悪質な他の要素を見だしこれを立証する必要があると考えられる。Bは、利益考量の結果が侵害者の抗弁に有利に作用する、あるいは、権利行使の遅延が不合理である、のいずれか一方のみが成立する場合である。この場合、権利濫用を主張するためには、さらに「パテントトローラ」の主観的態様の不当性や悪質性などを見いだす必要があると考えられる。Cは、利益考量の結果が侵害者の抗弁に有利に作用し、かつ、権利行使の遅延が不合理な場合である。これに基づく権利濫用の主張は、「パテントトローラ」による権利行使に対する有効な抗弁を形成し得るものと考えられる。Dは、権利行使の消滅時効を主張する場合である。ただし、この場合であっても、消滅時効を主張する際の起算点の立証に困難をとまなうことはあり得る。

3.3 導入の妥当性

特許法のように特定の目的のために立法されしかも詳細な規定を有する法律において、これに基づく権利に対し民法の一般条項を適用する場合、その法律の目的を考慮せねばならず、この一般条項に重ねてさらに「一般条項めいた」規定をおくことには自制的であるべきとの見解がある⁵⁾。

これは、今まで米国並みの「パテントトローラ」が殆ど活動してこなかった日本においては、一般条項への「逃避」に対する警鐘として、正しい見解と考えられる。確かに、衡平法の原則に基づく懈怠の法理を適用する場合の判断基準は、「一般条項めいた」規定とみなされるおそれがある。しかし一方で、過去、日本において衡平裁判的な決定がなされた判例は、決して少なくない⁶⁾。

また、特許権にかかる権利行使に限らないが、一般に、権利行使を制約すべき社会的な必要性が生じた場合、権利濫用の法理によってこの権利行使を制約する判例が累積することで、権利に新たな限界が設定される場合があると指摘され

ている⁷⁾。たとえば、賃貸借の対象になっている土地が譲渡された場合、その譲受人が所有権に基づいて対抗力のない土地賃借人に対して土地の明渡しを求めることは、近年の多くの判例で権利濫用であると判断されている。これはある意味、日本の社会において、不動産の賃貸人による既得権を対抗力として、この不動産の所有権にかかる権利行使に対し新たな制限を設ける必要性が生じたため、衡平の理念に基づく判例が累積していったものと解される。したがって、特許権にかかる権利行使が不合理に遅延した場合には、侵害者によるそれまでの特許発明の実施が既得であったことを根拠として、この権利行使に対し制限を設けることは、一概に失当な判断とは言えないものと考えられる。これについては別論の機会を得たい。

なお、日本において、特許権者による長期間の権利の不行使があったとして、侵害者が信義則違反および英米法の懈怠の法理を適用して損害賠償請求権および不当利得返還請求権に対する権利失効を主張した事件もある。

ただし、原審および控訴審の双方において、原告（控訴人）の特許が無効であると判示され、権利失効の主張は判断されなかった。この事件は、「パテントトローラ」の関与する悪質なもののではないが、損害賠償請求権などの消滅時効を主張する際の起算点の立証が困難である場合には、もはやこの権利行使の期間制限を総合考慮により柔軟に判断してもらう他なく、それには衡平法の原則を導入する必要があることを物語っていると言える。

4. おわりに

情報通信やエレクトロニクスなどのイノベーションの速い技術分野では、パテントロールが特許権にかかる権利行使（特に損害賠償請求）を意図的に遅延した場合、侵害者である企業の損害は回復困難なものとなるおそれがある。日本においても、将来「パテントトローラ」が活動する事態を想定して、これらの者による権利行使が権利濫用であると主張するための判断基準が提案されている。この判断基準は英米法に特有な衡平法の原則に通ずるものがあるが、権利行使の遅延行為自体が権利濫用と判断するまでには至っていないと考えられる。

そこで、日本においても、米国の懈怠の法理を導入し、権利濫用を主張するための遅延期間を、権利行使の対象である技術のイノベーションの速度に応じて柔軟に判断することが望ましい。このような柔軟な期間制限は、制定法上の

固定的な期間制限（消滅時効の3年）を補完する機能を果たすと考えられる。なお、本稿ではパテントロールが関与する技術分野を情報通信やエレクトロニクスなどに特定して論じてきたが、これに限らない。例えば2008年4月、日本自動車工業会（略して「自工会」とも称される）は、組織再編にともない知的財産委員会を立ち上げて、中長期課題としてパテントロール対策に取り組もうとしている。この背景として、自動車のハイブリッド技術などの環境関連技術がパテントロールに狙われているといった経緯があり、本稿で議論した対応策はこのような業界に対しても有効と考えられるが、別論の機会を得たい。最後に、筆者らは、パテントロール対策だけに留まらず、産業の発展を法目的とする特許法において、自己実施しない特許権者が侵害された場合の救済として、差止請求が真に妥当かについて議論することを射程とするものである。

「参考文献」

- 1) 玉井克哉：特許権はどこまで「権利」かー権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐってー，パテント，Vol. 59, No. 9, pp. 45～64（2006）；大熊靖夫，佐橋美雪，薛惠文，Joe Brenna：米国，日本，台湾，欧州におけるパテントロール，特技懇，No. 244, pp. 89～100（2007）。
- 2) 平塚三好，大澤紘一：情報通信・エレクトロニクス産業の発展を阻害するパテントロールへの対応策ー米国の懈怠の法理の導入の試みー，日本経営工学会論文誌，Vol. 60, No. 3, pp. 145～152（2009）。
- 3) 平塚三好，大澤紘一：ソフトウェア特許とパテントロール対応への一考察ー米国における衡平法および懈怠の概念の導入の試みー，日本知財学会誌，投稿中。
- 4) 財団法人知的財産研究所：特許発明の円滑な利用に関する調査研究報告書，平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書，pp. 1～339（2007）。
- 5) 廣峰正子：信義則再考ーわが国の最高裁判例にみる信義則の役割ー
- 6) 財団法人知的財産研究所：日米韓における特許権の行使に関する諸問題についての調査研究報告書，平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書，pp. 1～250（2008）。
- 7) 平成14年（ワ）2473号 損害賠償等請求事件；平成17年（ネ）第10005号 損害賠償等請求控訴事件