

# パテント・トロール対策等WG報告書 (概要)



# 目次

---

1. 背景・目的
2. パテント・トロールとは
3. パテント・トロールの実態
4. 主要国における今後の活動予測
5. 日本における制度上の対応

# 1. 背景・目的

- IoTの普及は標準必須特許のライセンス交渉に大きな変化をもたらしている。
  - 製品当たりの権利数の増加等により権利関係が複雑化
  - 通信業界の企業同士に限らず異業種間でも交渉が行われるようになり、これまでのような解決が困難に
  - FRAND条件のライセンス料率を巡り、権利者と実施者の間で条件が折り合わないケースが増加

- 他方、近年、ライセンス料や高額な和解金を得ることを目的として、特許権の権利行使をビジネスとして行う者（いわゆるパテント・トロール）による活動が米国において社会問題化した。
- パテント・トロールによる活動が、その後欧州やアジアにも広がっているのではないかと影響を懸念する声も出ている。



このような状況を踏まえ、本WGでは、文献等調査を通じて情報の整理を行った上で、有識者からなる委員会において、**パテント・トロールの実態及び制度上の対応の可能性**について検討を行う。

## 2. パテント・トロールとは

- 何をもってパテント・トロールとするかの明確な定義は定まっていない
  - 本WGでは、一般的には、特許権を濫用し、イノベーションを阻害する者を意味するのではないか\*、との意見が多く得られた
  - ただし、気に入らない特許権者をパテント・トロールと呼んでいるケースもあり、丁寧な議論や整理が必要ということも指摘された
- パテント・トロールとは「イノベーションを阻害する者」であるという前提のもと、文献等調査によりパテント・トロールの行為要素を抽出
  - ・ 特許庁の調査研究報告書\*\*・ 米国FTCの報告書・ 企業へのアンケート結果
  - 要素① 特許発明のための研究開発を実施しない
  - 要素② 他者から特許権を取得する
  - 要素③ (a) 不適切なライセンス料を目的として権利行使を行う、又は、  
(b) 権利行使を乱発する
  - 要素④ 製造販売等の事業をしておらず、  
権利行使により得られるライセンス料等を主な収益源とする
- 本WGでは、要素①～④のすべてを満たす行為は、典型的なパテント・トロールと考えられるのではないか、という指摘が多く得られた。

\* 「米国特許権保護の現状～パテント・トロール対策およびその影響～」(一色太郎、2016年12月、第17回特許制度小委員会 配付資料3頁)でも同様の指摘。

\*\* ① 「IoT等による産業構造の変化に伴い企業等が直面する知財制度上の新たな課題とNPEの動向に関する調査研究報告書」、(平成28年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、2016年12月)

② 「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」、(平成28年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業、一般財団法人知的財産研究教育財団、2017年3月)

### 3. パテント・トロールの実態（1）

- パテント・トロールの用語の明確な定義が確立していないため、2.の要素を備えたパテント・トロールの情報を調査することは難しい。そのため、本WGでは必要に応じてNPE（非実施主体）及びPAE（特許主張主体）についての情報を参考にして、パテント・トロールの実態について検討を行った。

日本：

〈主な情報〉

- 過去のアンケート調査によると、パテント・トロールから提訴・警告を受けた31者のうち、20者が米国、7者が日本で受けたと回答していた。また、アンケート回答者の7割は、「米国に比べて日本での活動は活発ではなく、問題になるとも感じていない」と回答した一方、「米国に比べて日本での活動は活発ではないが、看過できるものでもない」という回答も2割強あった（図1）。
- 過去の最高裁判所データベース知的財産裁判例集の調査によると、パテント・トロールによると思われる訴訟は年間数件程度であった。
- 過去のヒアリング調査によると、NPEによる権利行使は減少しているとの意見が複数あった。

〈本WGの検討結果〉

- 現時点ではいずれの業界でもパテント・トロールの活動は活発ではない、との認識が共有された。

米国：

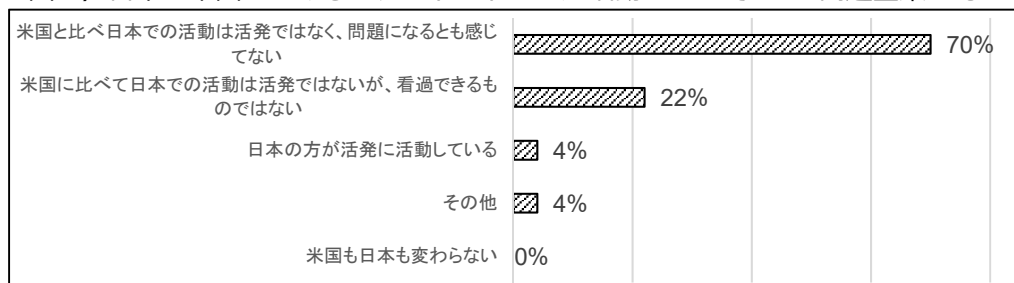
〈主な情報〉

- 文献等調査によると、パテント・トロールは1990年代以降の米国において活発に活動しており、主に電機・通信業界をターゲットに活動していたことが報告されている。一方、近年はパテント・トロールによる訴訟が減少していることも報告されている（図2）。

〈本WGの検討結果〉

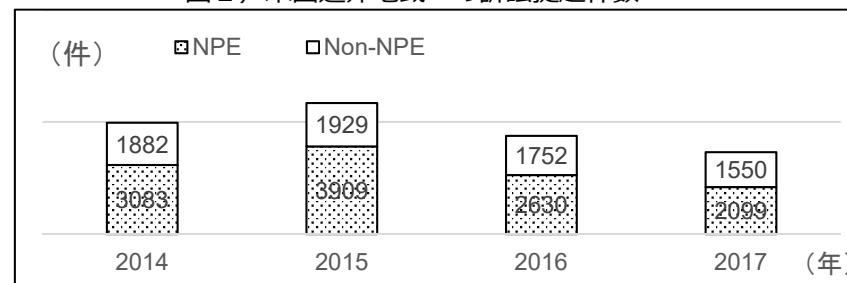
- 政府の対応や裁判所の動向等の影響により、パテント・トロールによる訴訟は減少した、との指摘が複数の委員よりなされた。
- その理由として、米国政府が特許の有効性を再度米国特許商標庁で見直す手続きを新設する等の対策を講じたことや、裁判所による差止基準の厳格化及び裁判地の制限強化等の影響が大きい、という指摘がなされた。

図1) 日本と米国におけるパテント・トロール活動についてのIoT関連企業の認識\*



\*「IoT等による産業構造の変化に伴い企業等が直面する知財制度上の新たな課題とNPEの動向に関する調査研究報告書」図表33

図2) 米国連邦地裁への訴訟提起件数\*\*



\*\*Unified Patents "2017 Patent Dispute Report: Year in Review" Figure 8

### 3. パテント・トロールの実態（2）

欧州：

〈主な情報〉

- ・ 文献等調査によると、欧州では近年NPEによる訴訟が増加傾向にあることが報告されている（図3）。また、特にドイツではNPEによる訴訟の割合が高いことも報告されている（図4）。

〈本WGの検討結果〉

- 欧州ではNPEによる訴訟件数が増加しており、特にドイツではNPEによる訴訟の割合が高い、という意見が共有された。

その他：

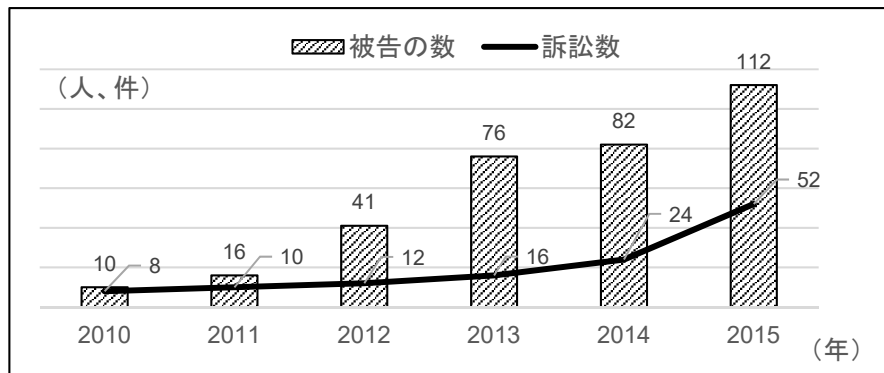
〈主な情報〉

- ・ 文献等調査によると、中国では、中国に拠点を置く訴訟を目的とした大規模なNPEはまだ確認されておらず、米国発の Patent・トロールが米国での提訴と同時に中国でも提訴する傾向が見受けられることが報告されている。
- ・ また、文献等調査によると、インドでは、広範な市場の一つであることもあり、NPEによる訴訟が数件起きていることが報告されている。

〈本WGの検討結果〉

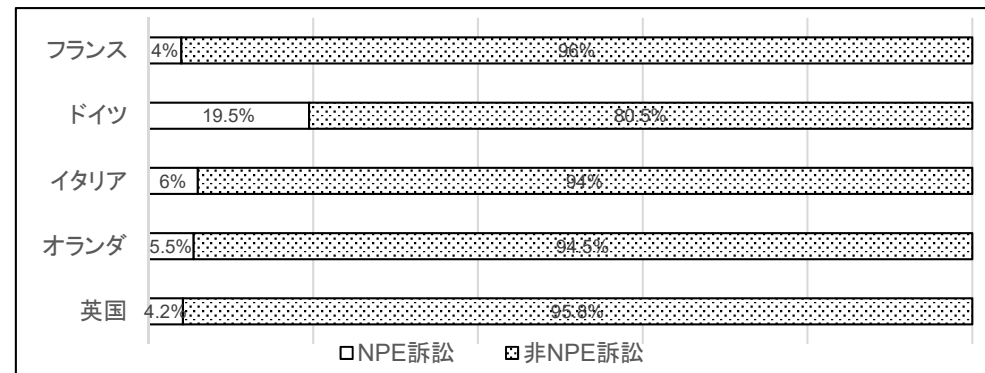
- 市場の大きい中国・インドでは、NPEによる訴訟が確認されてきているが、活発な活動は見られていない、という意見が共有された。

図3) 欧州におけるNPEによる特許権侵害訴訟数\*



\*ClearViewIP "NEW FRONTIERS FOR NPES"

図4) 欧州におけるNPE訴訟の割合\*\*



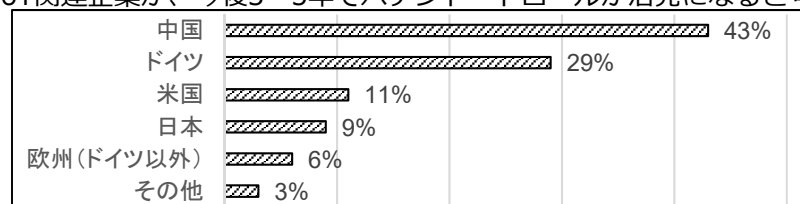
\*\*Darts-ip "NPE Litigation in the European Union: Facts and Figures" Figure 4

## 4. 主要国における今後の活動予測

- 本WGでは、パテント・トロールの実態を踏まえて、主要国におけるパテント・トロールの今後の活動の予測についても検討を行った。

日本：	<p>〈主な情報〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>過去のアンケート調査によると、2割強の企業が、日本の特許権について、パテント・トロールから売買又はライセンスに関する接触を受けたことがあると回答していた。</li> </ul> <p>〈本WGの検討結果〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○これまで通信業界との関わりが浅かった業界を中心に、将来的なパテント・トロールの活動への懸念が示された。</li> <li>○一方、パテント・トロールの活動が今後活発になる兆候は今のところ見られない、という認識も共有された。</li> </ul>
米国：	<p>〈主な情報〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>文献等調査によると、近年の制度改正等によりパテント・トロールによる訴訟は減少傾向にあることが報告されている。</li> </ul> <p>〈本WGの検討結果〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○制度の整備等により特許の価値が低下しすぎたとも指摘されており、揺り戻しが起こる可能性もあるため情勢を注視する必要がある、という認識が共有された。</li> </ul>
欧州：	<p>〈主な情報〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>文献等調査によると、ドイツにおいて、特許の有効性の審理と特許権侵害訴訟とを分離して実施する分離原則の存在が、NPEにとって有利な環境を形成していることが報告されている。</li> </ul> <p>〈本WGの検討結果〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○特に、侵害訴訟と有効性の審理とが分離されており差止判決が早期に下る傾向のあるドイツで、紛争が増加する可能性がある、という認識が共有された。</li> </ul>
中国：	<p>〈主な情報〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>過去のアンケート調査によると、4割強の企業が、今後3～5年でパテント・トロールが活発になると考える国として中国を挙げていることが報告されている（図5）。</li> </ul> <p>〈本WGの検討結果〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○中国は市場規模が大きく、パテント・トロールにとって魅力的と考えられるため、今後活動が活発化する可能性がある、という認識が共有された。</li> </ul>

図5) IoT関連企業が、今後3～5年でパテント・トロールが活発になると考える国\*



\*「IoT等による産業構造の変化に伴い企業等が直面する知財制度上の新たな課題とNPEの動向に関する調査研究報告書」図表44

## 5. 日本における制度上の対応（1）

- 現行制度では特許法に基づく差止行為に対して独占禁止法による制限や民法上の権利濫用法理が適用される可能性がある。
    - 独占禁止法：特許権の行使が知的財産制度の趣旨を逸脱するか、又は、目的に反する場合、に適用される可能性がある。
      - 前提として、知的財産権法上の権利行使と認められる行為であれば独占禁止法の適用は除外される。  
(独占禁止法21条：この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。)
      - ただし、知的財産権法の趣旨を逸脱し、制度の目的に反する場合には、権利の行使と認められる行為とは評価されず、独占禁止法が適用される。  
(公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」)
    - 権利濫用法理：FRAND宣言された標準必須特許についてライセンスを受ける意思を有する者への差止請求権の行使となる場合等、に適用される可能性がある。
      - 外見上権利の行使にみえるが、具体的な事情を考慮すると、権利の社会性に反しており、権利の行使として是認できない行為に対して適用される。  
(民法1条3項：権利の濫用は、これを許さない。)
- 〈特許権侵害訴訟への適用例〉
- ① 特許権に基づく差止請求権の行使は、権利者が本件FRAND宣言をしたことに加えて、相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者である場合には、権利の濫用に当たり許されない。(知財高決平成26年5月16日平成25年(ラ)第10007号・第10008号)
  - ② 審理の結果、特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め又は損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。(最三小判平成12年4月11日平成10年(オ)第364号)



## 5. 日本における制度上の対応（2）

- 一方、日本では、実際に独占禁止法による制限や民法上の権利濫用法理がパテント・トロールに適用された例は確認できていない。
- 本WGでは、その背景として、日本は、以下のようにパテント・トロールにとって魅力的ではない環境があることが指摘された。
  - ・ 適切な特許審査により特許権の権利範囲が明確である
  - ・ 特許庁における特許の無効手続が適切に運用されており、また、裁判所においても特許無効の抗弁が適切に扱われていることから、権利の有効性に疑義のある特許権の行使が認められにくい
  - ・ 裁判で認められる損害賠償額や裁判手続に要する費用が、パテント・トロールの活動が活発な米国と比べ相対的に低額\*
- 本WGの結論として、特許制度がバランスよく機能している日本では、今後もパテント・トロールは問題になりにくく、現行制度において十分対応できているのではないかと、との意見が多数を占めた。
- なお、本WGでは、以下の意見も示された。
  - ・ 自分の業界では、今後、通信機能を有した製品が主流となり得るため、パテント・トロールに狙われるリスクが高まると考えている。
  - ・ 日本の侵害訴訟では、技術的範囲や特許の有効性を厳格に判断するため、パテント・トロールが提訴しても権利濫用の判断の前に訴訟は終了しているのではないかと。
  - ・ 過去のNPEによる日本の特許訴訟では、特許権の範囲が明確であったことから健全な非侵害や無効の議論が可能であることや司法制度が整っていることから、結果の予見可能性は高かったと考えている。

\* 米国では陪審制度によって高額な認容額が認められる場合がある（2012年～2016年の認容額の中位値は、陪審裁判1070百万円に対して裁判官裁判68百万円程度）など、厳密な比較が困難な側面もある点に留意が必要。（特許庁特許権侵害における損害賠償額の適正な評価WG、「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて」、107頁等）

# パテント・トロール対策等WG

## 委員長

平塚 三好 東京理科大学専門職大学院 イノベーション研究科 教授

## 委員

泉 克幸 京都女子大学法学部 教授

一色 太郎 一色外国法事務弁護士事務所 代表

太田 昌孝 日本弁理士会 執行理事

金子 敏哉 明治大学法学部 准教授

佐藤 裕介 日本製薬工業協会 知的財産委員会 専門委員

設楽 隆一 日本弁護士連合会 推薦

鈴木 草平 一般社団法人 日本知的財産協会 常務理事

高橋 弘史 一般社団法人 電子情報技術産業協会 特許専門委員会 委員

竹市 博美 一般社団法人 日本自動車工業会 知的財産委員会 委員

鶴原 稔也 株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 主幹コンサルタント