

米国における特許不実施主体(NPE)の動向と進化

ピーター J. スターン*

ティモシー G. ドイル**

抄 録 米国における「特許不実施主体」(NPE)の活動範囲は近年急激に拡大・多様化している。これは、知的財産(IP)の新たな利用法を絶えず探る米国企業の取組みと相まって、米国IP市場の重要な発展をもたらしている。本稿では、最近のNPEの動向をとりあげ、そのうち重要なものに関し詳細に検討する。本検討のため、NPEによる訴訟の裁判地としてよく知られる米国の裁判管轄区における最近の特許侵害訴訟について調査を行った。本調査ではNPEが特許訴訟において権利行使した特許の過去の所有者が実施主体であったかどうかの検討を行い、この調査結果から、従来型企业とNPEとの関係は従来考えられていたよりも複雑化している可能性があるということが裏付けられた。最後に、日本企業がこの新たな時代に利益を享受するにあたりどうすべきかについて述べる。

目 次

- はじめに
- 最近の動向
 - NPEの役割の増大
 - NPE業界における新たな主体
- 実施主体とNPEとの間の相互作用の拡大
- 調査内容および結果
- 分 析
 - 米国のIP業界
 - 日本企業への提言
- 結 論

1. はじめに

少なくともここ30年ほど、豊富な技術を有する米国企業は、開発費用の回収および収益の増加を図るため、自社の知的財産(IP)を積極的に活用してきた。IBM、テキサス・インスツルメンツ、モトローラ、コダックをはじめ、数多くの米国企業が、十分な資金を使って社内の法務部や外部の訴訟弁護士の支援のもと、ライセンス付与や訴訟のための高度に洗練されたプログラムを創出してきた。かかる米国型IP利用モ

デルは、さまざまな形で世界の代表的な企業に広がっている。

米国のIP業界では、このようなモデルが依然として中心的であるが、徐々に変化の兆しを見せている。「IPから価値を生み出せ」との内部圧力の高まりに突き動かされ、米国企業は、新たな方法により自社技術を活用しようとしている。

例えば、近年、米国企業では、これまで見過ごしていた、または単に防衛目的で使用することで満足していた自社のポートフォリオ内の特許を金銭化しようとする動きが見られる。また、これまで考えられていなかったパートナー（これらには、ブローカー、仲介企業、特許アグリゲーター、さらにはパテント・トロールまでもが含まれる）とライセンス付与や特許売買に関

* モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所
パートナー 米国カリフォルニア州弁護士
Peter J. STERN

** モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所
アソシエイト 米国ニューヨーク州弁護士
Timothy G. DOYLE

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する協定を締結しようとする強い意欲を見せる企業も現れている。このような取引から驚くべき提携関係につながる可能性もあり、これは米国のIP法制や政策に重大な影響を及ぼすであろう。

本稿では、主要な米国企業がどのように自社のIPを管理しているのかを理解するために最近の動向について検討する。最初に、日本企業にも馴染みがあるであろうIP業界におけるいくつかの新たなプレーヤーについて概観する。これらの新たなプレーヤーには、Intellectual Ventures, RPX, Ocean Tomoをはじめ、その他多数の「特許不実施主体 (NPE)」が含まれる。

さらに、テキサス州東部地区連邦地裁 (EDTX) において最近提起された特許訴訟に関するデータを用いて、主力テクノロジー企業とこれらの新たなプレーヤーとの間の発展しつつある関係を検討する。重要な点として、今回の調査から、EDTXにおいてNPEが権利行使した特許の多くが、直接的または間接的に、従来型テクノロジー企業から取得されたものであることが明らかになった。すなわち、今回の調査結果は、新たなプレーヤーの役割が従来考えられていたよりも複雑であること、また、発展する米国のIP市場が多く日本企業が考えていたよりも広範なリスクおよび機会を提供していることを示唆している。最後に、日本企業が、最近の米国のIPをめぐる動向をうまく利用するにはどうすべきかについて見解を述べて結びとする。

2. 最近の動向

2.1 NPEの役割の増大

特許不実施主体 (NPE) の存在は、長い間米国のIP業界の重要な特徴の一つとなっている。「NPE」の定義は確立されていないが、影響力のあるPricewaterhouseCoopers (PwC) の

「Patent Litigation Study」では、NPEという言葉を、あらゆる「特許により保護されている製品を設計、製造または販売する能力を持たない主体」を含むと広く定義している¹⁾。

様々なNPEの中でも、最も有名なNPEのいくつかには、ライセンスの付与や提訴の脅威によって自らの特許から価値を引き出そうとするものがある。例えばJerome Lemelsonは、1980年代から90年代にかけて、多数の特許の使用許諾に対するロイヤリティとして、日本や欧米の多数の企業に何億ドルもの支払いをさせたことで有名である。

しかし、近年では、特定のNPEに対して企業の関心が高まっている (同時に心配の種ともなっている)。NPEの台頭は、特許の商品化の進展や、テキサス州東部地区のような特許訴訟の原告に好意的な裁判管轄区の出現の原因とも、結果とも見ることができる。

今日、米国のIP関連の法律および実務に対するNPEの影響は明らかである。例として、PwCは、2002年から2009年までの間にNPEの特許権者に支払われた損害賠償額の平均額が、実施主体に支払われた賠償額の3倍以上と算出している (1,290万ドル対390万ドル)²⁾。さらに、PwCによれば、サマリージャッジメントおよびトライアルでのNPEの特許権行使の「成功率」は、同様に特許権を行使しようとする実施主体による成功率よりも高くなっている。2009年には、NPEは自らが原告となった訴訟のうち48%において勝訴しており、これは実施主体の勝訴率が40%以下であったのと対照的である³⁾。1995年から2009年までの全特許訴訟のうちNPEが関与する訴訟が31.8%を占めるEDTXでは、NPEの勝訴率は55.6%とさらに高くなっている⁴⁾。

米国最高裁判所もNPEに注目しており、eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.判決において、Kennedy判事は次のような見解を述べている：

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「従来の〔特許〕訴訟とは全く異なり」、〔企業が製品の生産・販売の基盤としてではなく、主としてライセンス料を取得するために特許を使用する業界が出現している。… このような企業にしてみれば、差止命令やその違反に対する厳しい制裁措置の可能性は、特許実施のためにライセンス付与を望む企業に対して法外なライセンス料を請求する取引材料として利用し得る〕。そして、Kennedy判事は、「交渉における不当な影響力」を得ようとするこのような企業のやり方に言及し、従来の衡平法上の救済の要件が満たされる場合にのみ差止請求が認められるべきであるとする裁判所の判示に同意している⁵⁾。

NPEの一部には「パテント・トロール」と呼ばれるものがある。この言葉は、弱い特許に基づいて提訴すると脅迫し、和解金を強要するNPEの蔑称である。その軽蔑的な含みはともかく、「トロール」という言葉は、あまり正確でもなく、有用でもない。全てのNPEが「トロール」であるとステレオタイプ化できるわけでもなければ、その行動が一様なわけでもない。また、さらに紛らわしいことに、実施主体であっても「トロール流」の行動をしているものとして見られる場合がある。例えば、連邦巡回控訴裁判所のRandall Rader裁判長は最近、「トロール」を「IBMやMicrosoftから極めて小さな特許権者に至るまで、実際の価値をはるかに超えた特許の価値を主張する全ての者」と定義づけている⁶⁾。

2. 2 NPE業界における新たな主体

ここ数年、米国のIP業界では、NPEの数と種類が激増している。これらの企業は、その形態や目的が様々で、多くの場合、卓越した起業家的創造性を発揮している。本項では、代表的な新たな主体の概要を示す。

(1) ブローカーおよびクリアリングハウス

近年、知的財産のブローカー、すなわち「クリアリングハウス（交換所）」の役割を果たす企業が、IPのセカンダリー・マーケット（流通市場）の範囲および流動性を拡大させている。このような仲介業者は、通常、取扱特許の所有権を保持せず、取引手数料を得て経営を行っている。これらは、IPの流動性を高め、潜在的なIP市場参入者の取引コストを下げることにより、特許、そして特許訴訟までも、市場での自由な売買が可能な商品へと変える手助けをしている。

このようなクリアリングハウスの顕著な事例が、ここ数年話題となったパテント・オークションで注目を集めているOcean Tomoである。Ocean Tomo⁷⁾は、自らを「マーチャント・バンク（投資銀行）」と位置付け、特許売買のための融資や特許ライセンスの付与も行っている。同社は、知的財産を中心とする世界初の金融取引所となることを目指し、シカゴを拠点とするIntellectual Property Exchange Internationalを設立した⁸⁾。

(2) より高度化した特許権行使主体

NPEによる特許の権利行使は大きなビジネスとなっている。特許ライセンスビジネスにおいては、実施主体間の交渉の簡単なモデルから転換し、今や中心的なプレーヤーとしてNPEを含むようになってきている。これに伴いNPEの規模は拡大し、内容も高度化してきている。

今日ではNPEによるライセンシング・キャンペーン、さらには、業界全体を対象とした訴訟も珍しくない。このような例の有名なものにTPL Groupがある。IP保有企業である同社とその関連企業は、有名な発明家Charles Moore氏によるマイクロプロセッサ特許から成る「MMPポートフォリオ」のライセンス付与を行っている。TPL社の公的公開情報によれば、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

TPL社は自社の特許を数十社の企業にライセンスし、少なくとも8社に対して訴訟を提起し、ロイヤルティとして数千万ドルを得ている。

もう一つの重要な動向は、実施主体によるNPEモデルの採用である。例えば、2010年に設立されたMobileMedia Ideas LLCのような企業の出現を考えよう。同社は、ソニーおよびノキアによってその一部が所有され、ソニーおよびノキアの米国特許122件を取得したとされている。実際、MobileMedia社は、特許侵害を理由に従来型企业にライセンスの取得を要求し、時には、かかる企業を提訴するなど、「擬似NPE」として機能している。ソニーは、「自社の特許ポートフォリオを効率的な方法で、より広範に利用可能にするための包括的戦略の一環としてMobileMedia社への特許譲渡を行った」と述べている⁹⁾。MobileMedia社の例は、実施主体でさえも、NPEという形態から得られる柔軟性や裁量の拡大の恩恵を受けようとする可能性があることを示している。

(3) 特許アグリゲーター

特許アグリゲーターとは、「ビジネスとして、多数の特許権の購入または取得を行い、防衛目的、ライセンス収入を得る目的、またはその双方を目的とするかを問わず、特許のライセンスを付与する企業」である¹⁰⁾。通常、アグリゲーターは、所有するIP資産に基づく実施行為は行わず、自社特許のライセンスの付与を申し出る。時に、アグリゲーターは、自社の特許に基づいて提訴せず、当該特許を理由に提訴されるおそれを排除する「防衛的」ライセンスの付与を提案する。

家電、メディアおよびソフトウェア業界の有名な防衛的特許アグリゲーターとしてRPX社が挙げられる。同社は、2008年の設立以降、1,500件を超える米国特許および他国特許のポートフォリオを取得している¹¹⁾。RPX社のホー

ムページによれば、RPX社は、「公開市場において、潜在的に危険性のある特許を先に買い取っている」が、これは、かかる危険な特許の特許市場から取り除き、より攻撃的な企業の手に渡らないようにするためであるという。このように、RPX社は、他のNPEの訴訟活動があるがゆえに存在するNPEである。RPX社の共同最高経営責任者は、クライアントへの真の脅威であると思われる特許を毎年1、2件市場から排除することができれば、同社の費用は納得してもらえらるだろうと述べている¹²⁾。RPX社は、訴訟で権利行使されている特許を積極的に取得することによって、当該訴訟の被告に、RPX社のポートフォリオのライセンスを受け、それによって継続中の訴訟を解決するよう強いインセンティブを与える。RPX社のメンバー企業は、一定期間経過後に脱退することができ、その場合、メンバーであった期間に取得したライセンスはその後も保持できる¹³⁾。

「アグリゲーター」モデルの支持者は、同モデルでは、企業が（例えば、価値はあるが使用していない特許のRPX社への売却等により）有効にIPから収益をあげることができるとともに、RPX社のポートフォリオの広範なライセンスを取得することで高額な訴訟を回避できる点を強調する。2011年1月時点で、RPX社は、クライアント数が72、その多くは大企業で毎年数百万ドルを支払っているとしている¹⁴⁾。RPX社の所有特許が後に他の企業またはNPEに売却される可能性がある限り、RPX社のポートフォリオのライセンスを受けることを拒否すれば将来訴訟が提起されるリスクがあるという脅威（少なくとも、暗示的な脅威）が、RPX社のビジネスモデルの拠り所である。しかし、RPX社のような「防衛的」アグリゲーターによる特許の取得により、当該特許に基づき後に訴訟で権利行使される可能性（RPX社でなくとも誰か他の者から）がなくなるわけではない。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

さらにもう一つの防衛的IP戦略の例が、HP、IBM、Philips等、18の大企業メンバーが出資するアグリゲーター、Allied Security Trust (AST)である。AST社は、ライセンスアウトにも訴訟にも関与せず、これまで検討した多くのNPEとは異なる。AST社によれば、同社の目的は、NPEによる特許訴訟の提起によって企業の事業に混乱が生じるおそれを最小限に抑えることである。AST社は、公開市場において特許を取得し、非独占的ライセンスを関係メンバーに提供する。そして取得した特許を、メンバーに、または再度公開市場において転売し、その売却益を全額、当該特許の取得に出資したメンバー企業に還元する。当該特許のライセンスを購入したAST社のメンバーはそのライセンス権を保持する。このような取得・売却を通じて、AST社は、NPEから権利行使される可能性のある特許のライセンスの付与またはその所有を、メンバーが柔軟に行えるようにしている。

(4) Intellectual Ventures社

Intellectual Ventures社 (IV) は、上記カテゴリーを広く跨ぐ活動を行う、大規模で、豊富な資金を有し、かつ、野心的なNPEである。発明の「インキュベーター」であり、特許アグリゲーターであり、またライセンス付与会社であって、今や、訴訟遂行会社ともなったIV社は、従来型企业に多大な関心とともに脅威をもたらしている。

2000年にマイクロソフトの元幹部により設立され、「インベンションキャピタル (発明資本)」¹⁵⁾の増強に尽力してきたIV社は、30,000件を超える特許について多様なポートフォリオを構築している。IV社は、おそらく、現在の米国において最も高度で多彩なIP管理手法を体現している。また、発明の推進活動と同時に、その投資から収益を図ろうとしており、そのために、大

企業に自らのポートフォリオのライセンスを付与し (ライセンス料として10億ドル超を得ているとされている)、IP資産に基づく収益化や資金提供等、広範なサービスを提供している。

最近IV社は、この巨大ポートフォリオについて、訴訟において権利行使を行うのか、という長年の憶測に終止符を打った。すなわち、IV社は、2010年12月8日、デラウェア州連邦地裁において、ソフトウェア・セキュリティ、DRAMおよびフラッシュメモリ、ならびにフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) 業界の大企業に対し、3件の訴訟を提起したのである。その豊富なりソースおよびIP管理・投資へのクリエイティブな手法を考えると、産業界全体がIV社の今後の動向を注視することは確実である。

3. 実施主体とNPEとの間の相互作用の拡大

上記の検討により、NPEの範囲が拡大し、その複雑性が増すに従って、実施主体とNPEとの間の相互作用も拡大する可能性が示唆されている。これまで見てきたように、実施主体は、ブローカーNPEを通じて特許を売却し、アグリゲーターNPEからライセンスを受け、場合によっては結束して自ら攻撃的かつ防衛的なNPEを形成する。

実施主体とNPEとの間の相互作用の進展度合いを測る一つの方法は、訴訟においてNPEが権利行使した特許を詳細に検討する方法であろう。NPEの活動量や一部のNPEが実施主体から高額なライセンス料を引き出せているという事実を考えると、NPEは、個人発明家や倒産企業といった主体から低コストで取得した特許のみならず、従来型の実施主体が生み出した特許についても権利行使していたのではないかと思われる。以下に示すような公開記録からの事例証拠は、そのようなことが頻繁に行われて

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いる可能性を示唆する。

・2007年10月9日、NPEであるIP Innovation LLCが、「ディスプレイ・システム・オブジェクトを共有するための複数ワークスペースのユーザー・インタフェース」に関する特許が侵害されたとして、EDTXにおいてRed HatおよびNovellを提訴した。当該特許は、ゼロックスからIP Innovation社に譲渡されていた。

・2009年7月2日、Acacia Research Corp. により設立されたShared Memory Graphics LLCが、アーカンソー州西部地区連邦地裁において、「コンピュータ化されたグラフィック・アクセラレーター・システム」に関する特許に基づき、任天堂、サムスン、アップルおよびソニーに対し、特許侵害訴訟を提起した。当該特許は、Alliance SemiconductorからAcacia社に譲渡されていた。

・2010年2月24日、Acacia社により設立されたOptimum Power Solutions LLCが、「固体記憶装置への供給電力管理」に関する特許が侵害されたとして、EDTXにおいて、デル、アップル、HP、レノボおよびソニーを提訴した。当該特許は、マイクロコントローラのメーカーであるZilogからAcacia社に譲渡されていた。

さらに、我々の仮説を検証するため、IPの権利行使に関する米国の主要な裁判地において2010年に提起された特許訴訟を詳細に検討した。

4. 調査内容および結果

本調査研究のため、NPEの訴訟活動の中心として有名なEDTXにおいて2010年に提起された全ての特許侵害訴訟に焦点を当てた。したがって、この調査は、NPE活動の直近の動向を

提供するものであり、すなわち、一連のデータは、訴訟においてNPEが権利行使している特許に関する暫定的な結論を導くものである。

まず、2010年にEDTXにおいて提起された全特許訴訟のリストを入手した。この一連のデータから、特許侵害の主張に関係のない訴訟（例えば、米国特許法第292条に関連する虚偽表示事件）を全て除外し、これにより合計344件の特許侵害訴訟のデータが得られた。

次に、PwCの定義するNPE（上記2.1節参照）として特許侵害訴訟の原告となっている全ての訴訟を特定した。具体的には、その原告が開設するホームページ及びその他第三者の情報によって、対象特許の技術分野における製品を設計、製造または販売することができないことが示されている場合、その原告はNPEであると判断した¹⁶⁾。分析をさらに単純化するため、このNPEの定義から大学を除外することとした。また、原告がNPEであると判断するための十分な情報がなかった訴訟もいくつか除外した¹⁷⁾。このようにして、2010年にEDTXにおいて開始された344件の特許侵害訴訟のうち175件（51%）を、NPEを原告とする訴訟とした¹⁸⁾（図1）。

これらの侵害訴訟において、計392件の特許が権利行使されたが、うち248件（約63.5%）はNPEにより権利行使されたものであった（図2）。

最後に、NPEによる特許侵害訴訟において権利行使された全ての特許について譲渡記録を調べ、過去の所有者が実施主体であったか否か

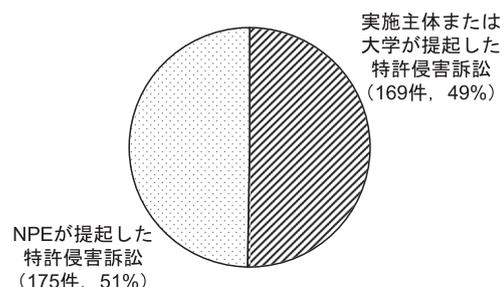


図1 EDTXにおける特許侵害訴訟（2010年）

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

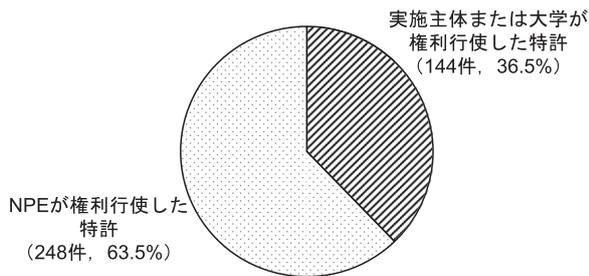


図2 EDTXにおいて権利行使された特許 (2010年)

を調査した。この調査目的のため、「実施主体」を、NPEの定義の逆、すなわち、「現在、特許により保護されている特徴を含む製品を設計、製造または販売することができる主体」と定義した。つまり、このカテゴリーについては、現在特許を実施することができる主体に限定し、それにより、過去に実施主体であった者が倒産または財政難により自社特許を売却した可能性があるような事例を除外した。

昨年EDTXで提起された計175件のNPEによる特許侵害訴訟のうち、その約15%は、過去の所有者が実施主体であった特許が関わるものであった¹⁹⁾。過去の所有者が大学であった特許を権利行使した3件の訴訟を含めると、この数字はおよそ16.5%に増加する²⁰⁾ (図3)。

さらに、昨年EDTXにおいてNPEにより権利行使された全ての特許の出所を考慮すると、この数字はより示唆に富むものとなる。すなわち、訴訟で権利行使された248件の特許のうちおよそ27.5%は、過去の所有者が実施主体であった

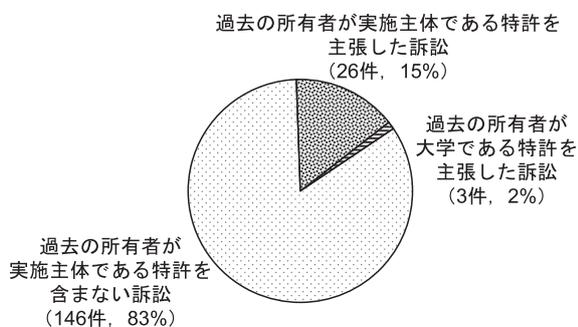


図3 EDTXにおいてNPEが提起した特許侵害訴訟 (2010年)

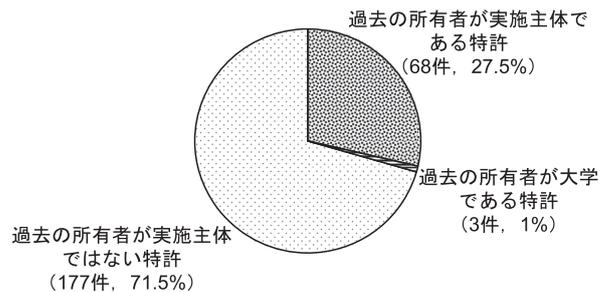


図4 EDTXにおいてNPEが権利行使した特許 (2010年)

ものである (過去の所有者が大学であった特許を含めれば、約28.5%となる)²¹⁾ (図4)。

5. 分析

これらの結果と前述した他の動向と合わせて考えると、大きく二つの結論が導かれる。一つ目は、現在の米国のIP市場の状態について、二つ目は、日本企業はこの市場の恩恵を受けるためにどうすべきかについての結論であり、以下にこれらを詳述する。

5.1 米国のIP業界

今回のデータは、2010年にEDTXにおいてNPEが権利行使していた特許のうち、大部分とは言えないまでも相当数が、最初は実施主体から取得されたものであったことを裏付けている。したがって、このデータは、米国のIP市場の流動化が益々進み、実施主体と特許不実施主体との差がこれまでになく曖昧になってきていることを示すさらなる証拠でもある。

おそらく、過去に実施主体が所有していた特許は、防衛目的で、あるいは市場の競合者に対して権利行使するために取得されたものと思われる。データでは、実施主体の意思決定過程を探ることはできないが、一部の実施主体は従来のIP活用法に満足せず、自らの特許をIP市場で売却することを選択したと推論するのが妥当であろう。このような特許の一部が、直接的または間接的に、NPE (「パテント・トロール」の

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ように行動するNPEを含む)の手に渡ったのである。

実施主体が特許を売却する動機は、単に特許を金銭化することにあっただのかもしれないが、一方で、競合優位性を得るために売却された可能性もある。各技術分野においてこれらの特許は、全て訴訟において行使されていたことから「すぐに訴訟で使える特許である (litigation ready)」として認識されていた可能性が高いと思われる。実施主体の多くが、業界他社に対して権利行使される可能性があることを認識しつつ、自らの特許を売却したと推論することもできるであろう。譲渡に関するデータに基づき結論を導くのは難しいが、実施主体は、競合者の訴訟リスクを増大させるため、あるいはライセンスの受入れを拒否した場合の危険性を潜在的なライセンシーに示すためなどの、戦略的な理由により自らの特許をNPEに売却したのかもしれない。

長年にわたり、特許保有企業は、「キャッチ・アンド・リリース」という類似の戦略を採用してきた。「キャッチ・アンド・リリース」戦略とは、最初の特許所有者以外の企業による、以下の活動の一部または全部を意味するものである。すなわち、その戦略とは、特許を購入し、可能であればその特許からライセンス付与による収益を得た上で、その特許を市場に売り戻す(但し、特許に基づく非独占的ライセンスは保持する)ことである。このような特許が攻撃的な主体の手に渡り、それら攻撃的な主体が、以前にライセンス取得を拒否した企業に対して積極的に当該特許を権利行使する可能性がある。実際、「キャッチ・アンド・リリース」の実行者が自らの名において提訴することに積極的でなくとも、第三者たる次の購入者による訴訟の脅威は、ライセンス付与の交渉を有利に運ぶために利用できる。

つまり、我々の調査結果は、一部の実施主体

がNPEの活動から恩恵を受けている場合があることを示している。そして、このことは、「パテント・トロール」の役割についての論争を含めた最近の米国特許法改革の議論が、細部までされ尽くされたものなのかどうか、という疑問を引き起こす。米国のIP関連実務の現実は、想定されているよりも複雑で、相互依存的で、かつ予測不可能なものとなっているのである。

5. 2 日本企業への提言

日本企業は、イノベーターであり、かつ強力なIPポートフォリオの開発者として当然の評価を得ている。今回の我々の調査は、日本企業が資金調達および競争力の強化を目的として自社のIPの利用を図るために採用し得る、数多くの戦略的オプションを明らかにしている。

特許のクロスライセンスや積極的な権利行使を行うことに加え、日本企業が、米国の複雑なNPEネットワークを有効活用する戦略を望む可能性もあるであろう。これまで見てきたように、ブローカーNPEは、特許所有者の特許売却を手助けして手数料を得て経営を行っている。また、今回のデータによれば、実施主体から特許を買い取って権利行使するNPEも存在する。特許所有者は、この方式により、ライセンス費用や訴訟費用を負担せずに資金を調達することができるメリットがある。しかしながら、NPEに特許を売却する企業は、その売却条件や原特許所有者が保持することになるライセンスに細心の注意を払う必要があり、戦略上、その業界の他のプレーヤーに対してNPEが訴訟を提起した場合の実際の影響についても慎重に考慮しなければならない。

また、いくつかの企業は、時には業界他社とともに、自社の特許を行使するためNPEという形態を利用しようとしている。発明をしている実施主体は、新たなNPEに特許を譲渡して、そのNPEにライセンス付与や侵害訴訟を提起

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

させることにより、自身は訴訟から距離を置く、という戦略を望むかもしれない。あるいは、他の特許所有者と特許をプールすることを通じて自社のポートフォリオの影響力を拡大しようとする戦略をとるかもしれない。とはいえ、このような新たなNPEに訴訟を提訴させ、損害賠償金を獲得させるような法的なストラクチャーを作るのは容易ではないであろう。なぜなら、米国法の下では、「提訴適格」の問題として、新たな主体に譲渡される特許権のほか、譲渡主体が保持する全ての権利について詳細に検討しなければならない。これらの権利には、提訴権のみでなく、ライセンス権やサブライセンス権、権利や利益を譲渡する権利、その他の措置を講じる権利が含まれるからである。しかし、eBay事件の最高裁判決に照らせば、NPEが、訴訟における最大の武器である差止命令を行使できるかどうかは疑問が残るであろう。

また、日本企業は、特許アグリゲーターと契約することで、「防衛的」戦略を追求することを望むかもしれない。代表的なアグリゲーターの多くは既に日本で知られている。このケースでは、アグリゲーター企業および提案される特許ライセンスの正確な内容について十分な調査をすることが極めて重要となる。相手となるアグリゲーターによって、主要な競合情報の秘密をどこまで守ろうとするかは大きく異なる可能性がある。また、アグリゲーターが提案する取引条件は絶えず変化し、交渉の中で、クリエイティブなオプションが提示されていく。日本企業としては、自己のニーズを評価し、入手可能なあらゆる情報を集め、両社の合意事項を詳細に理解することが重要である。

上記のように、これからはNPEと交渉する数多くの機会に遭遇するケースがあるとともに、今回の結果から、新たなIP業界においては、時間をかけてじっくりと学ぶことをしなければ、日本企業にとって、相当なリスクがあるこ

とをも示している。NPEは重要性を増しつつあると同時に、より積極的にもなっている。今回のデータでは、NPEが、個人発明家や消滅した会社から取得した特許のみならず、かつて実施主体が所有していた特許についても権利行使を行っていることが示されている。したがって、競合者の特許によってもたらされるリスクの回避には従来にも増して警戒しなければならない。そのような特許は、競合者からライセンスを取得することが出来るかもしれないが、一方、NPEに売却されて、積極的な権利行使、防衛的アグリゲーション、その他の多種多様な目的で利用される可能性もある。自社にとってNPEを活用するための利用可能なオプションは全て、競合者も同様に利用できるのである。このような新たなIP分野のプレーヤーを利用することを考えなければ、敵に利益を与えてしまう可能性もあるだろう。

6. 結 論

米国のIP業界における最近の展開は、自社のIPを最大限に活用しようとする日本企業に対して、少なからず収益を得る機会となるとともにリスクをも呈している。日本企業が成功を収めようとするのであれば、米国のIP市場を特徴づけるこのような新たなストラクチャーや動向について検討するのが賢明であると思われる。

注 記

- 1) 2010 Patent Litigation Study, p.26 (<http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2010-patent-litigation-study.pdf>に掲載)を参照。本稿ではPwCの定義に当てはまるNPEを念頭に置いており、これらの企業またはそのビジネス手法の一般化は行っていない。
- 2) 2010 Patent Litigation Study, p.7 (<http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2010-patent-litigation-study.pdf>に掲載)
- 3) 2010 Patent Litigation Study, p.15 (<http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2010-patent-litigation-study.pdf>に掲載)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2010-patent-litigation-study.pdfに掲載)
- 4) 2010 Patent Litigation Study, p.23 (<http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2010-patent-litigation-study.pdf>に掲載)
 - 5) 547 U.S. 388, 396-97 (2006)
 - 6) McDermott, E., "Beware the Skeptisaurus, says Judge Rader," *Managing Intellectual Property* (October 18, 2009) 参照。
 - 7) 同社ホームページによれば、名称の一部「Tomo」は、「知性」および「友好」を意味する、「知」（または「智」）および「友」の日本語読みに由来するようである。
 - 8) Ocean Tomoの最近の特許・オークションに関するデータによると、オークションでの特許売上量は2009年以降減少しているが、同社の取引価額のドル換算額は増加している。
<http://www.ftc.gov/bc/workshops/ipmarketplace/apr17/docs/jmalackowski.pdf>参照。
 - 9) Joe Mullin, Patent Litigation Weekly: MobileMedia's Unusual Patent Infringement Campaign, LAW.com, April 19, 2010, <http://www.law.com/jsp/cc/PubArticleCC.jsp?id=1202448222920>
 - 10) Joseph Siino, "Dealing with IP Risk in the US," *Korea IT Times*, December 4, 2009. 本稿において検討対象とした問題の多くについて背景情報を提供していただいたJoe Siinoの支援に深く感謝する。
 - 11) RPXについては、<http://www.rpxcorp.com/index.cfm?pageid=7>（最終閲覧日2011年1月8日）
 - 12) New York Times BITS Blog, March 30, 2009 (<http://bits.blogs.nytimes.com/2009/03/30/trolling-for-patents-to-fight-patent-trolls/>に掲載)
 - 13) RPXについては、<http://www.rpxcorp.com/index.cfm?pageid=39>（最終閲覧日2011年1月8日）。RPXによれば、年会費を支払うことで付与されるRPX特許のライセンスは、一定期間経過後に無期限ライセンスに切り替わる。
 - 14) RPXメインページ、<http://www.rpxcorp.com/index.cfm?pageid=7>（最終閲覧日2011年1月10日）
 - 15) Intellectual Venture社のウェブサイトは、同社の目標として、以下のとおり述べている。"Our goal is to develop a more efficient and dynamic invention economy, establishing an invention capital system. We build, buy, and collaborate to create inventions. We supply those inventions to innovative companies through a variety of licensing and partnering programs. We believe an active market for invention and ideas will energize technological progress, potentially changing the world for the better."（当社の目標は、より効率的でダイナミックな発明経済を発展させ、発明資本システムを構築すること、発明を創造するために、建設し、購入し、協働すること、様々なライセンスおよびパートナープログラムを通じ、これらの発明を、革新的な企業に供給すること、である。これは、発明およびアイデアが活発な市場は技術的進歩を促進し、世界をより良い場所に変えていく可能性がある、という当社の信念に基づくものである。）
(<http://www.intellectualventures.com/Home/Overview.aspx>)
 - 16) 例えば、ホームページに、特許ライセンスの付与に関する情報のみが掲載されており、製品に関する情報が掲載されていない場合は、NPEに分類。
 - 17) これに基づき、当該訴訟9件のみNPE関連訴訟データから除外。
 - 18) 本稿において、この51%の値その他一切のパーセンテージは、0.5を基準値として概数にしている。
 - 19) 175件中26件。
 - 20) 175件中29件。
 - 21) それぞれ、特許248件中68件、248件中71件として算出。

（原稿受領日 2011年1月28日）