

## 企業とNPEとの関係からみた 特許権の評価に関する考察

国際第1委員会\*

**抄 録** 米国では、企業への特許権行使により多額のライセンス料を得ることを目的として活動する攻撃的なNPE（Non-Practicing Entity）が数多く存在しており、特許権侵害訴訟の件数も多いことから、その対応に苦慮している企業も多い。

その一方、昨今必ずしも攻撃的とはいえないさまざまな種類のNPEが米国を中心に台頭し、企業側においても、防衛的にNPEを活用する動きや特許権をNPEに譲渡して提携する等、従来の企業とNPEとの関係が多様化しつつある。本稿では、近年における企業とNPEとの関係を調べ、NPEの活動を参考としながら企業における特許権の価値評価に関して考察する。

### 目 次

1. はじめに
2. NPEに関わる動向
  2. 1 NPEの種類
  2. 2 NPEの歴史と近年の状況
  2. 3 業界毎のPAE動向
  2. 4 判例、連邦政府の動き
3. 企業とNPEとの関係
  3. 1 企業とPAEとの係争状況
  3. 2 PAEが権利行使する特許権
  3. 3 企業によるNPEの利用
  3. 4 企業が売却する特許権とその目的
4. 売却する特許権の価値評価
  4. 1 企業による特許権の価値評価
  4. 2 NPEによる特許権の価値評価
  4. 3 特許権の価値評価における視点
  4. 4 ライセンスの可能性に対する価値評価
5. まとめ

### 1. はじめに

近年、企業は攻撃的なNPE（Non-Practicing Entity）による特許権行使の標的になるだけでなく、様々な目的でNPEと関わる動きが出てきており、従来の企業とNPEとの関係が多様化し

つつある。そこで国際第1委員会（以下、当委員会）では、近年における企業のNPEへの対応やその活用状況について調査するため、国際第1～第4委員会に参加する会員企業にNPEに関するアンケートを実施し、62社より回答を得た。

本稿では、各章で本アンケートの結果を参照しつつ、企業における特許権の価値評価について考察するとともに、企業がNPEと関わる中で、特許権をどのように評価すべきかについて考察する。

なお、本稿は2013年度国際第1委員会第4ワーキンググループの細井隆太郎（NTTドコモ、リーダー）、金澤直樹（JFEテクノリサーチ）、金澤恵美子（クラレ）、岡本正也（富士重工業）、青木哲平（富士ゼロックス）、大久保千尋（日立金属）、神川由美子（大日本住友製薬）、劔持一英（ソニー）、宗加奈子（三菱化学）、橋本治郎（副委員長、日本電気）が担当した。

\* 2013年度 The First International Affairs Committee

## 2. NPEに関わる動向

### 2.1 NPEの種類

企業とNPEとの関係を検討するに際し、NPEを「自身では特許発明を実施しない組織」と定義すると、いわゆるパテントトロールのような巨額のライセンス料の取得を狙う企業等だけでなく、自身では特許発明を実施しない大学や研究機関等も含まれることになる。そこで本稿においては、上記の定義を広義のNPEとしたうえで、以下の通り細分化して定義する<sup>1)</sup>。

#### 1) PAE (Patent Assertion Entity)

特許発明に関する事業（製品の製造販売やサービスの提供等）を自らは行わず、第三者から譲り受けた特許権を基に権利行使を行う組織。一般的にパテントトロールとも呼ばれる。

#### 2) DPA (Defensive Patent Aggregation)

特許権を多数収集し、会員企業に収集した特許権のライセンスを提供する組織。PAEからの防衛を主な目的としている。

#### 3) OPA (Offensive Patent Aggregation)

PAEとDPAの両者の特徴を有する組織。会員企業には特許権のライセンスを提供する一方、非会員企業に対しては権利行使を行う組織。

#### 4) 仲介業者

特許権の売買の仲介、信託、又はオークションなどを行う組織。

#### 5) 大学・研究機関

自ら生み出した特許発明について、自らは実施せず特許権のライセンスを提供する組織。

### 2.2 NPEの歴史と近年の状況

1980年代の米国において、プロパテント政策<sup>2)</sup>の下、バイオテクノロジー、ビジネスモデル等が特許発明の対象として認められるようになったことや、逸失利益に関する新たな算定方式が認められたこと等により、特許権侵害に対する

損害賠償額の高額化の流れが生じた。

このような中、1990年代には、自己の知的財産権を根拠に企業を訴え高額なライセンス料を要求する発明者が現れ始めた。

2000年代になると、PAEが出現し始め、サブマリン特許を使って大々的にメーカーを訴え、多額のライセンス料を得る手法を用いるようになった。

現在では、PAEは500以上存在すると言われ、企業との間で多数の係争が発生しているだけでなく、PAEに対抗するためのDPAや、知財取引の仲介業者も現れている。

また、オーストラリアの国立研究機関であるCommonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) のような研究機関が、多分野において特許を出願して特許権を取得し、積極的にライセンス料を得ようと活動している例もある。

更には、Intellectual Ventures LLC（以下、IV社）のように個人や大学等と手を組み、特許を買い取って企業を相手に訴訟を起こし、得られた収益を発明者に分配する、といった動きも見られるようになってきている<sup>3)</sup>。これが大学や個人発明家による発明が盛んとなっている要因の1つである、とする見方もある。

### 2.3 業界毎のPAE動向

PAEの動向は業界によってその様相が大きく異なり、それぞれに特徴がある。以下に、業界毎に分けてPAEの動向を示す。

#### (1) 電気、電子、通信業界

公的な標準規格やデファクトスタンダードが製品やサービスに採用されやすい分野である。つまり、この分野は、多数の企業がデータの互換性確保等のために、他社の製品やサービスと同一の標準（技術）を採用することが珍しくない。この

ため、多数の企業に権利行使をしかけようとするPAEにとって、格好の標的となりやすい。

また、標準規格を採用している製品が特許権を侵害しているか否かは、一般に公開された標準規格を確認することによって比較的容易に立証することが可能である点や、ソフトウェア特許に代表されるようにクレームの表現が抽象的なものも多いため、発明の範囲を広く解釈して多数の企業へ訴訟を提起しやすい点等、PAEの参入を容易にしている要因は少なくない。

さらに、1つの製品に関係する特許発明が非常に多いことから、流通する特許権も多くなり、PAE等に渡りやすいという背景もあると考えられる。

## (2) 自動車、機械業界

トヨタ社がハイブリッド車の技術でPaice LLCに提訴された事例があるものの、これまで自動車業界の企業とPAEとの間で発生した係争は、その殆どが電気・電子・通信等の分野の特許権によるものである。例えば、電機業界からだけでなく自動車業界からも多額のロイヤリティを取得したことで有名なLemelson特許もバーコードシステムに関するものであり、自動車における基幹技術であるパワーユニットや車体に関するものではない。

他の機械製品においても、構造、機構、制御等の基幹技術に関する特許は、その件数は膨大ではあるものの、PAEとの係争はほとんど見られない。各社各様の仕様に対応する特許発明が多いことから、標準規格やデファクトスタンダードに馴染まないと言え、PAEの標的になり難い分野であると考えられる。

## (3) 材料・製薬・バイオ業界

発明の創出には実験の繰り返しが必要であり、本格的な研究設備が必要であることが多い。このため、製薬分野に代表されるように、研究

開発費が膨大となり、またノウハウの積み重ねや多大な時間も必要となることから、自社で研究開発手段を持たないPAEが狙いにくい分野であると考えられる。

また、1つの製品に関連する特許発明が少ない。よって、1件ごとの特許発明の価値が相対的に高いため、流通する特許権も少ないと考えられる。また、バイオベンチャーのような企業も、特許権のライセンスや売却により収益を得るのではなく、大手企業等と手を組み自らの特許発明を事業化することが多い。これらの事情からも、PAEが特許権を入手するルートが発生し難い分野であると考えられる。

## 2. 4 判例、連邦政府の動き

### (1) eBay判決後の傾向

米国最高裁判所は、eBay v. Merc Exchange 事件判決（2006年5月15日）において、原告がその侵害によって、①回復困難な損害（irreparable injury）を被ること、②その損害は、損害賠償だけでは救済が不十分となること、③原告・被告双方の困窮程度の均衡（balance of hardship）を考慮すること、④差止を行っても公益（public interest）が損なわれないこと、の4要件を満たすかどうかの判断をしなければ、差止請求権が認められないと判示した<sup>4), 5)</sup>。

この判決が今後の侵害訴訟にどのような影響を及ぼすかは判例の蓄積を待たなければならないが、上記判決は差止請求権に一定の制限を設けるものであり、PAEからの提訴を抑制する手段として、一定の役割を果たすと考えられる。

### (2) 米国連邦政府のPAE対策

近年のPAEの動きに対応して、オバマ政権は対策を打ち出している<sup>6)</sup>。この対策方針では、議会の立法提言として、特許権者及び出願人に「真の利害関係者」の開示を求め、従わない場合は裁判所又は米国特許商標庁（USPTO）が

制裁を課すことができるようにすること、新法適用出願でなくても登録後レビューの申請対象とすること等、7つの対策が挙げられている。

更に、具体的な立法の動きとして、下院司法委員会委員長であるGoodlatte議員の上程した特許訴訟悪用抑止法案が2013年12月5日に下院本会議を通過した<sup>7)</sup>。また、上院司法委員会委員長のLeahy議員の法案が2013年11月18日に上院に上程された。これらの法案の内容は、利害関係者の開示義務やデマンドレター的位置付け等についてである<sup>8)</sup>。なお、法案には上院と下院との相違点も見られるため、今後の法案動向に注意する必要がある。

また、真の利害関係者の開示について、2014年1月にUSPTOから公表された規則案<sup>9)</sup>では、特許権者や親会社についての情報を、出願後速やかに、又、特許発行料支払い時、当事者系レビュー・特許発行後レビュー等の対象となったときに登録することとされている。

特許訴訟に関する報告書<sup>10), 11)</sup>においては、2007年～2011年の特許侵害訴訟500件の分析結果が報告されている。この分析結果では、PAEが原告である事件は全体の約20%であったことや、2011年9月に成立した改正特許法において、一訴訟での複数の被告をまとめることへの制限が厳しくなった影響で特許侵害訴訟件数および被告数が大幅に増加し、増加した被告の89%がソフトウェア関連特許の訴訟によるものであることが報告されている。

その他、米国連邦取引委員会（FTC）がPAEの正確なデータを得るために調査を開始することを発表する等、PAEについての実態把握の動きも見られる<sup>12)</sup>。

### 3. 企業とNPEとの関係

今回のアンケートは、企業とPAEの係争の状況と、特許の売却に関する動向の把握を目的の1つとして実施した。

図1に、回答を得た企業の、事業分野ごとの回答社数を示す。

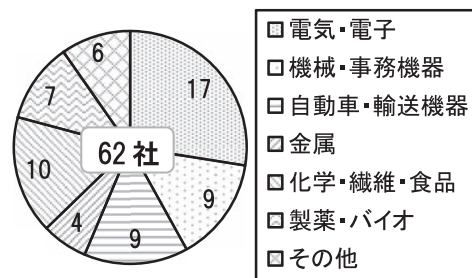


図1 アンケート回答企業の事業分野

### 3. 1 企業とPAEとの係争状況

国際第1～第4委員会に参加する会員企業へのアンケートにおいて、回答があった62社の中、31社が「PAEから侵害警告を受けた」又は「PAEからの侵害訴訟の被告となった（以下、係争）ことがある」と回答した。その係争が発生した分野として回答が得られた結果を図2に示す。

PAEとの間で発生した係争のうち、電気・電子・通信等の分野の割合が71%と大きく、次いで機械・事務機器、自動車等の分野が23%、金属・化学・繊維・食品、製薬・バイオの分野では6%と、PAEとの係争が発生しやすい分野・発生しにくい分野があることが分かる。

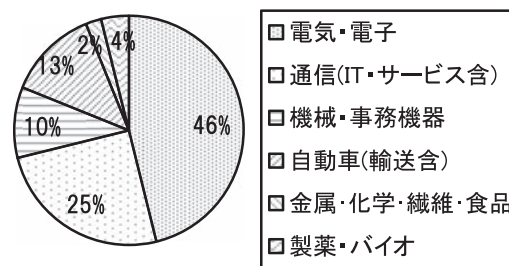


図2 PAEとの係争が発生した分野（複数回答）

一方、図3に示すように、PAEの動向の調査や監視等、日常的に何らかの対策を行っているかとの質問に対しては、「対策を行っている」と回答した企業は62社中21社であった。

特にPAEとの係争が発生しやすい電気・電子・通信等の業界では、19社中12社が「PAEの動向の調査や監視等の対策を日常的に行っている」と回答した反面、金属・化学や製薬等の業界ではほとんどの企業が「特別な対策は行っていない」と回答した。

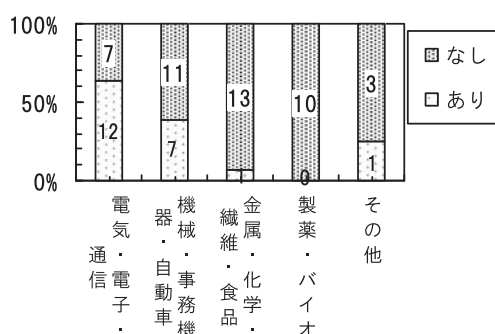


図3 PAEへの特別な対策の有無

また、図4に示すように、PAEとの係争が発生した国として米国を挙げる企業が圧倒的に多かったが、日本や中国において係争が発生したとの回答もあった。なお、日本、中国を除くアジア諸国で発生したとの回答はなかった。

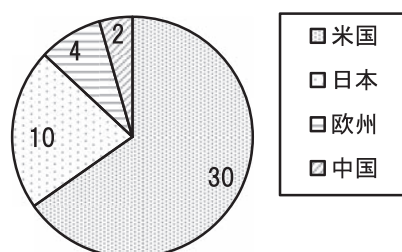


図4 PAEと係争が発生した国

以上のアンケートの結果をまとめると、電気・電子・通信等の業界では、米国においてPAEとの係争が多く発生しており、またその対策を日常的に行っている。一方、それ以外の業界ではPAEとの係争が発生しているものの、その数は多くない。この結果は、上述の2.2にまとめた業界毎のPAE動向に合致するものである。

### 3.2 PAEが権利行使する特許権

PAEが権利行使する特許権は、元は実施主体である企業が取得し、そこから売却などにより流出するケースが多いと考えられる。そこで、いくつかの訴訟事例についてUSPTOのAssignments on the Web<sup>13)</sup>を用い、PAEが訴訟に使用した特許権の元の権利者を辿り、特許権が元の実施主体からどのようにPAEへ渡り、権利行使に使用されているか、その実態を調べた。

#### (1) 権利行使するPAEと、特許権を収集するPAEが分かれている事例

Acacia Research Corporation (以下、Acacia社)の子会社Mobile Enhancement Solutions LLC (以下、MES社)がApple社、AT&T社他を訴えた訴訟で使用したUS7,096,033を含む6件は、最初の権利者はPhilips社とその関連会社である。これらの特許権は、2009年にIPG Electronics 503 Limited (以下、IPG社)へ譲渡され、その後、2012年にMES社に譲渡されている。

IPG社はColler Capital社が設立したPAEであり、同社が所有していた特許権の多くは、IBM社、Philips社に由来する。この事例は、大企業を由来とする特許権をPAEが権利行使したものである。また、IPG社からMES社へ譲渡された後すぐに訴訟が提起されていることから、特許ポートフォリオをまとめるPAE (IPG社)と、それを権利行使するPAE (MES社)で役割が分かれているように見える事例である。

#### (2) 実施主体である企業からPAEへ譲渡された事例

Innovatio IP Ventures, LLC (以下、IIPV社)が訴訟に使用しているUS6,714,559を含む17件は、Broadcom社からIIPV社へ譲渡されたものである。これらの特許は、上記の譲渡前に、発明者から実施主体であるNorand社へ譲渡され、

その後、同じく実施主体であるBroadcom社に譲渡されていた。この事例は、企業から譲り受けた特許権を、PAEが権利行使している事例である。

### (3) 複数の企業に由来する特許権をPAEが収集して権利行使した事例

IV社がMcAFEE社他を訴えた訴訟で使用したUS5,987,610を含む4件の特許は、当初の権利者が異なり、それぞれ異なる経路を経てIV社に渡ったものである。この事例は、PAEが別々のルートで入手した特許を、特許ポートフォリオにまとめ、権利行使したものである。

## 3. 3 企業によるNPEの利用

3. 1に示す通り、企業はPAEによる特許権行使の標的になっている一方、近年では、様々な目的でNPEと関わり、自ら特許権を活用すべく活動を進める事例も散見される。今回のアンケートではその活用の実態についても確認した。

### (1) DPAへの加盟

他社特許に起因するリスクの軽減を目的として、企業がDPAの提供する保険的なサービスに加入する例がある。米国RPX Corporationは、特許権を取得して防衛的特許プールとして年会費を支払う企業にライセンスを提供し、特許関連リスクとPAEの訴訟により発生するコストを低減するサービスを、2008年から開始している<sup>14)</sup>。

図5に、DPAが提供するサービスに加盟しているかについて、アンケートで得られた回答を示す。

加盟していると回答した企業は10%（62社中6社）程度であり、日本企業においては、全体としてはDPAの利用は未だ消極的に見える。しかし、加盟している又は答えられないと回答

した企業は全て電気・電子分野の企業であり、分野によってはDPAの利用が進んでいることが分かる。

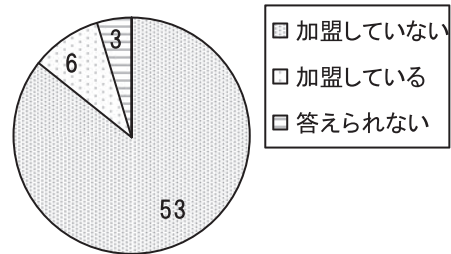


図5 DPAへの加盟

### (2) NPEとの提携

企業とPAEとの間の提携の事例として、ルネサス エレクトロニクス株式会社（以下、ルネサス社）とAcacia社の提携がある。戦略的な特許ライセンスへの利用を目的として、ルネサス社は自身が有する4万件以上の半導体関連特許および特許出願の中から、両社が合意したものをAcacia社へ譲渡した<sup>15)</sup>。

さらに最近では、政府系企業と民間企業が出資して官民による知財ファンドを設立し、日本企業が保有する知財を新興国中心に有効利用しようとしている事例も存在する<sup>16), 17)</sup>。

### (3) NPEへの特許権の売却

上述のルネサス社による特許権の売却等、企業が保有する特許権を、PAEに売却する動きも見受けられることから、企業がPAEや仲介業者へ特許権を売却する動向について、アンケートにより調査した。

図6は、PAEへの特許権の売却を検討したことがあると回答した企業の割合である。数は多くないものの、PAEへの特許権の売却を検討したことがある企業が一定数存在する。

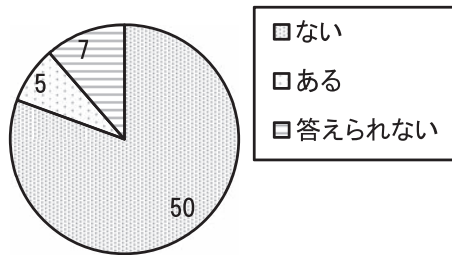


図6 PAEへの売却を検討したことがあるか

また、図6のアンケートに「売却を検討したことがある」又は「答えられない」と回答した12社のうち、電気・電子分野の企業は8社と多数を占める(図7)。一方で、業種が金属・化学・繊維・食品・製薬・バイオの企業は、全ての企業が「売却を検討したことがない」と回答した。これらの企業は、電気・電子分野等の企業に比べ、保有特許・出願の件数が少ないことも要因と考えられるが、PAEとの接触機会が少ないことも要因の1つと考えられる。

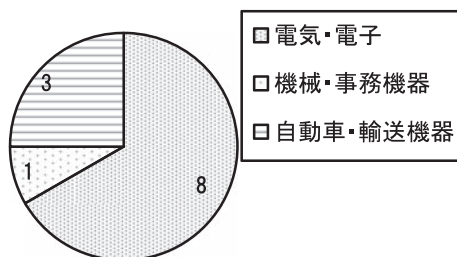


図7 PAEへの売却を検討したことがある又は答えられないと回答した企業の業界別数

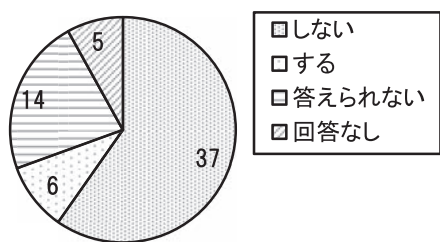


図8 PAEへの売却を機会があれば検討するか

また、アンケートでは図8に示すように、「今後機会があればPAEへ特許権の売却を検討する」との回答が6社あった。また、答えられな

いとの回答も14社あり、特許権の売却先として、PAEを考慮するケースがあることが窺える。

図9は、図8のアンケートにおいてPAEに特許権を「売却を検討する」又は「答えられない」と回答した企業20社の、業界別企業数を示したものである。どの業種においても、「検討する」又は「答えられない」との回答が見られたことから、将来的には、業種に限らずPAEが特許権の売却先とされる可能性があることが分かる。

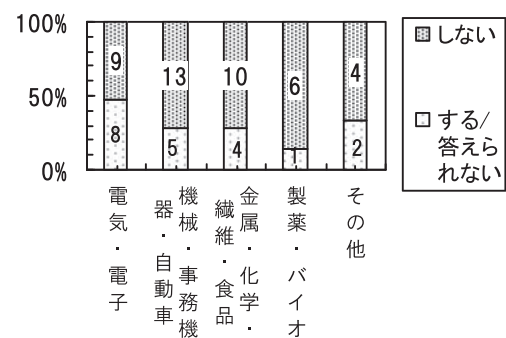


図9 PAEへの売却を検討する又は答えられないと回答した企業の業界別数

また、今回のアンケートでは、PAEだけでなく、特許の売買を請け負う仲介業者との関わりについても尋ねた。図10～図13が、そのアンケート結果である。

仲介業者への特許権の売却を検討したことがあると回答した企業の数(12社)は、PAEに対する場合(5社)よりも多い(図10)。

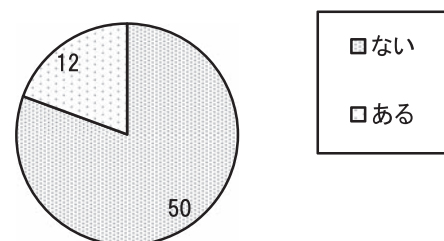


図10 仲介業者への売却を検討したことがあるか

また、PAEに対する場合と異なり、業種が

金属、化学・繊維・食品の企業からも、仲介業者への売却を検討したことがあるとの回答があった（図11）。

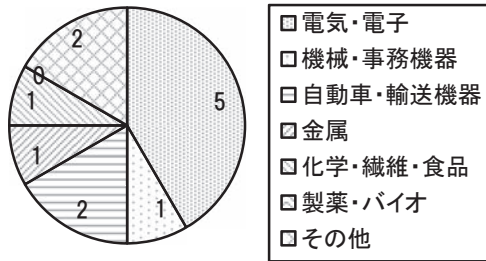


図11 仲介業者への売却を検討したことがあると回答した企業の業界別数

更に、仲介業者への売却を機会があれば検討するかどうかの問いに対して、「検討する」と回答した企業の割合も、PAEに対する場合より多く24社であった（図12）。

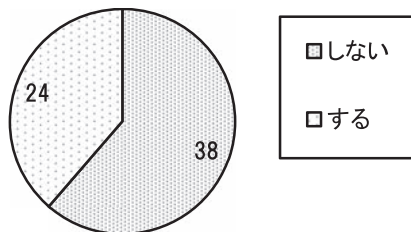


図12 仲介業者への売却を機会があれば検討をするか

なお、図13に示す通り、仲介業者へ売却を検討すると答えた企業を業種別に見ると、電気・電子分野は、「仲介業者に売却を検討する」と回答した企業数が、半数を超えている。

以上の通り、PAE又は仲介業者への特許権の売却を実際に検討したことがある企業は少ない一方で、機会があれば検討するという企業は多い。また、このように回答した企業は電気・電子の分野が多いものの、業種を問わず存在する。

しかし、図14に示す通り、PAE又は仲介業者へ実際に売却したかの質問に対しては、「売

買が成立した」と回答した企業はなかった。

このため、企業が特許権の売却先としてNPEを候補としつつも、実際の活用はまだ進んでいないことが分かる。

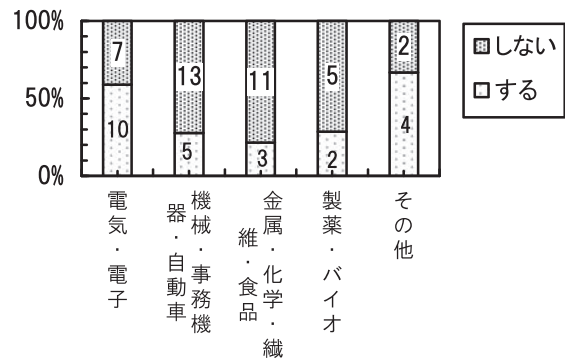


図13 仲介業者への売却を検討すると回答した企業の業界別数

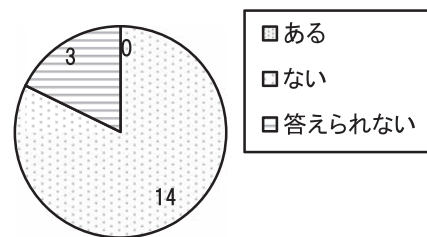


図14 PAE又は仲介業者へ売却したか

### 3. 4 企業が売却する特許権とその目的

3. 3のアンケートの結果から読み取れる通り、特許権をPAEや仲介業者へ売却したいと考える企業は一定数存在する。

また、PAE又は仲介業者への売却を検討したことがある19社に対し、特許権を売却しなかった場合にはどのように扱う予定であったかを聞いたところ、特許権を維持する予定だったとの回答もあったが、6割を超える企業（12社）がNPEへの売却を検討した特許権は放棄する予定だったと回答した。

更に、PAE又は仲介業者へ特許権の売却を検討した理由については、売却によって金銭を得ることを挙げた企業が大部分（18社）を占めた。



以上のアンケートの結果をまとめると、次のようなことがいえる。

- ・電気・電子・通信の分野において、PAEを脅威と位置づけており、その対策の必要性を認識している企業が多い。
- ・その一方、PAEや仲介業者を売却先の候補とし、放棄予定の特許権を売却したいと考える企業が一定数存在する。

企業の知的財産管理部門において、知財収支の向上が以前にも増して重要な任務となってきていることから、放棄予定の特許権を売却しようとする動きは、強まっていると考えられる。

## 4. 売却する特許権の価値評価

前章で結論したように、企業の「放棄予定の特許権を売却したい」と考える企業があることから、本章では、企業がどのように価値評価を行った結果、PAEや仲介業者へ特許権を売却しようとしているのかを考察する。

### 4. 1 企業による特許権の価値評価

#### (1) 特許権の分類軸

企業が特許権の価値評価を行うとき、具体的な評価項目は企業ごとに異なるものの、特許発明が自社事業といかに関連するかという点と、特許権が、他社へ権利行使でき、ライセンスにより収益を得ることができるものかという点を主要な評価基準として考慮していると考えられる。

図15は、横軸を「特許発明と自社事業との関連性」、縦軸を「特許権のライセンス可能性」とし、四象限で特許権を分類することを示した図である。

横軸は、右側が特許発明を自社で実施する等、特許発明と自社事業との関連性が高い特許権であり、左側が特許発明と自社事業との関連性が低い特許権である。また、縦軸は、上側が他社へのライセンスの可能性が高い特許権であり、下側が他社へのライセンスの可能性が低い特許

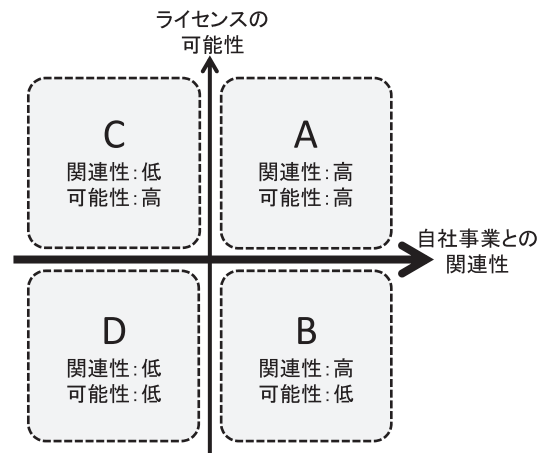


図15 特許権の分類軸

権である。

#### i) A領域

この領域に属する特許権は、特許発明を自社で実施する等、特許発明と自社事業との関連性が高く、かつ、権利範囲が広い、侵害立証が容易、回避が困難等の要因により、ライセンスの可能性も高い特許権である。この領域に属する特許権は、企業が最も維持・管理に注力する特許権であり、通常は、企業は放棄も売却もしないと考えられる。

#### ii) B領域

この領域に属する特許権は、特許発明と自社事業との関連性が高いものの、権利範囲が狭い、侵害立証が困難、回避が容易等の要因により、ライセンスの可能性が低い特許権である。この領域に属する特許権は、ライセンスの可能性は低い、自社事業との関連性が高いことから、企業は特許権の放棄や売却はあまり行わないと考えられる。

#### iii) C領域

この領域に属する特許権は、何らかの理由により自社では実施しないため特許発明と自社事業との関連性は低いものの、権利範囲が広い、侵害立証が容易、回避が困難等の要因により、ライセンスの可能性が高いと評価できる特許権である。この領域に属する特許権は、企業自身

が実施主体である他社へライセンスすることもできるし、NPEへ売却することもできる。このため、この領域に属する特許権は、その活用や処分における自由度が高いと考えられる。

iv) D領域

この領域に属する特許権は、特許発明と自社事業との関連性が低く、かつ、ライセンスの可能性も低い特許権である。このため、この領域に属する特許権は、企業にとっては放棄するか、少しでも金銭を得るためにPAEや仲介業者へ売却することを検討すると考えられる。

(2) 特許ライセンスの可能性と維持放棄

表1は、PAE又は仲介事業者へ売却を検討した特許権について、他社が実施することを想定できたかどうか、そしてさらに売却しなかった場合の取り扱いとの関係について、アンケートの結果を示したものである。

表1 PAE又は仲介業者への売却を検討した特許権の他社実施の想定

他社の実施	取り扱い	
	放棄する	維持する
想定できる	1	6
想定できない又は分からない	11	1

表1より、PAE又は仲介業者へ売却しなかった場合の取り扱いとして、他社の実施を想定できる特許発明については特許権を維持し、他社の実施が想定できない、あるいは分からない特許発明については放棄すると回答した企業が多い。この結果から、他社の実施が想定できない特許権、すなわち上述の分類軸において、企業がD領域に属すると判断した特許権は、売却できない場合には放棄するものである場合が多いといえる。

(3) ライセンスの可能性の評価

上述の分類軸において、縦軸（特許ライセンスの可能性）についての評価指標として表2のようなものが考えられる。

表2 ライセンス可能性の評価指標

技術的価値	実現性
	回避容易性
	効果
法的価値	権利の有効性
	権利範囲の広さ
	存続期間
金銭的価値	市場ニーズ／市場規模
	実施主体の多さ
	技術ライフサイクルの長さ

表2の評価指標のうち、「法的価値」についてはクレーム等から評価できることから、売却しようとする企業にとって価値評価は容易である。

また、「技術的価値」、「金銭的価値」の価値評価は、自社事業との関連性が高い場合や、実施していた事業から撤退したような場合には、その事業経験に基づいて、対象となる特許権の評価は比較的容易に行えると考えられる。

これに対し、自社事業との関連性が低い場合や、企業において事業経験がない場合には、「技術的価値」、「金銭的価値」の評価は困難であると思われる。

つまり、過去も含め自社事業において実施した実績がない特許発明については、ライセンスの可能性の高いC領域とその可能性が低いD領域のいずれに属するかの評価が曖昧となってしまうと推測できる（図16）。

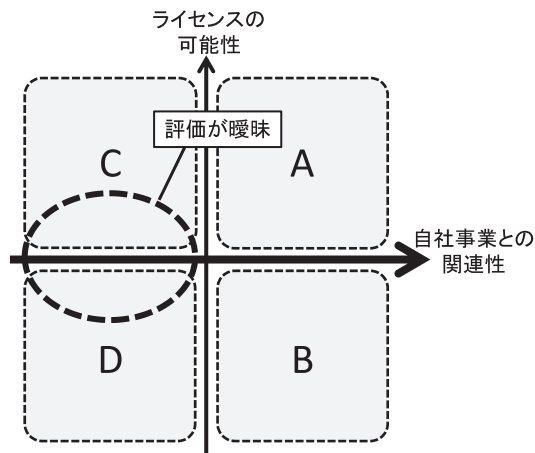


図16 C領域とD領域の評価の曖昧さ

## 4. 2 NPEによる特許権の価値評価

3. 2に示した通り、PAEが権利行使に使用する特許権は、元は実施主体である企業が取得したものが多く、しかし、企業がPAEや仲介業者へ売却したい特許権は、上述の分類軸におけるA～C領域のものは少なく、多くは企業がD領域と評価したものであり、そのライセンスの可能性は低いと判断されたものであると考えられる。ところが実際には、事業を行っていないPAEがそのような特許権を手に入れ、権利行使しているのも確かである。

このような実態から、企業がD領域に属する特許権であると評価したものであっても、PAEは独自にその価値を評価し、本来はC領域に属する特許権を見出している可能性がある。これは、「技術的価値」や「金銭的価値」に対する価値評価の手法が、企業とPAEとでは異なるものである可能性を示唆するものである。

この点に関し、あるNPEと意見交換を実施し情報を収集した。その内容を要約すると以下の通りである。

- ・このNPEでは、企業から売却の提案を受けた場合、リソースをかけて対象特許の価値評価を行い、精査する。具体的には、権利範囲、有効性、ライセンシーの可能性のあ

るターゲットとなる企業についても当該企業の製品に関する情報の収集を含めて検討している。

- ・このNPEの収益モデルは、将来の利益を、売却元の企業とNPEでシェアする形態である。このため、その価値評価にかかるコストと、ライセンス交渉のコストとを、どの程度の期間で回収でき、どの程度将来の利益が上がるかを厳しく評価する。
- ・ライセンシーのターゲットとなる候補企業の情報や特許ポートフォリオの情報が、売却元の企業からある程度出されない限り、価値評価は難しい。このような情報が全くない状況で、企業が使い方も分からず寝たままの特許を叩き起こして活用してくれというのは困難である。

このように意見交換前は、企業とNPEとの間に価値評価の手法に違いがあると想定していたが、実際には、意見交換を行ったNPEでは何らかの特別な手法を用いた価値評価はしていなかった。その一方で、このNPEではターゲットとなる企業を見据え、そのライセンスの可能性を、リソースをかけて評価していることが、大きな特徴であるといえる。

## 4. 3 特許権の価値評価における視点

上述の通り、このNPEとの意見交換の情報を前提とすると、基本的には企業とNPEとの特許権の価値評価の手法に大きな違いはなく、またこのNPEが価値評価を行うための基礎となる情報は、特許権を売却しようとする企業から得られるライセンシーの候補企業の情報や特許ポートフォリオの情報等である。

したがって、価値判断における企業とNPEとの違いは、ライセンスの可能性の視点での評価に重点を置き、情報収集と分析にどれだけのリソースをかけるかという点に絞られる。

しかしながら、企業にとって上述の分類軸に

におけるD領域の特許権は放棄又は売却対象であることから、大きなリソースをかけてまで「技術的価値」や「金銭的価値」の評価をすることを敬遠しがちになると考えられる。

また、図16で説明した通り、過去も含め自社事業において実施した経験がない特許発明については、事業経験に基づいて「技術的価値」や「金銭的価値」を評価できないため、企業はライセンスの可能性を低く評価しがちになると推測できる。

今回の意見交換を行ったNPEでは、売却元の企業からライセンシーのターゲットとなる候補企業の情報等を入手することから、企業がC領域に属すると評価した特許権に絞って購入を検討していると言える。つまり「技術的価値」や「金銭的価値」を評価できない特許権は、実施主体である他社への売却も困難であるため、その場合の売却先の候補は大幅に制限され、安価に特許権を買い集めるようなPAEとなってしまふことが考えられる。このように売却先の候補が制限される状況は、PAEにとっては特許権の入手費用を抑制することに繋がり、その抑制できた費用を別の特許権の購入や入手後の評価に使うことにも繋がると考えられる。

また、企業がコストをかけた価値評価を敬遠すること、「技術的価値」と「金銭的価値」の評価が自社の事業の視点からの評価に偏重しがちであることから、C領域に属すべき特許権が、企業の評価ではD領域に紛れ込んでしまう懸念がある（図17）。企業の中には、このような懸念があっても、「技術的価値」や「金銭的価値」の評価が難しい特許権だからこそ価値評価に工数をかけるのではなく、安価であってもPAEや仲介業者に売却した方が良く考える企業もあるだろう。

しかし、ここで留意すべきは、C領域に属すべき特許権をD領域と評価して売却してしまうことにより、企業は他社にライセンスすること

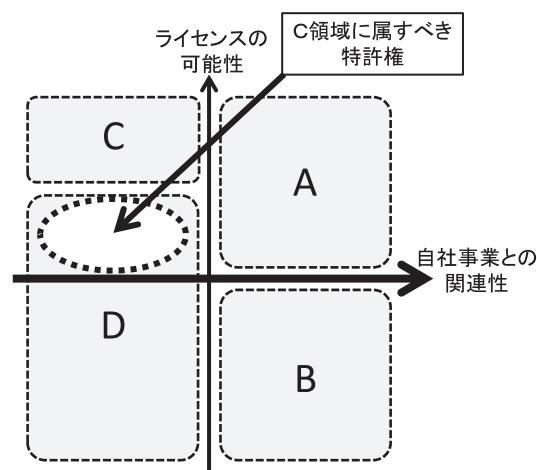


図17 企業における価値評価

で本来特許権から得られるであろう利益を逃してしまう虞が高まる点にある。また、価値評価を不十分なまま売却した特許権をPAEが入手することによって、PAEの活動の活性化を助長してしまう可能性もある。

最近、特許権を売却せずに企業が自ら他社にライセンスして休眠特許を活用する活動の増加が報道されている。このような活動は、企業がPAEに特許が渡り、その特許で日本企業が訴えられるリスクを危惧していることに起因するものと推測されている<sup>18)</sup>。

#### 4. 4 ライセンスの可能性に対する価値評価

企業が特許権を売却する際に、その価値評価を実施することは当然であり、企業はその重要性を十分認識しているという指摘もある。しかしながら、その評価が自社事業との関連性の評価に傾注するあまり、ライセンスの可能性の評価の軽視に繋がっていないか、今一度、確認すべきであろう。

例えば、PAEの訴訟では、元の特許権者である企業とは異なる事業分野の企業が訴えられる事例が少なくない。これは自社事業と全く異なる事業分野であってもライセンスの可能性は少なからず存在することを意味する。つまり自社事業とは異なる事業分野においてもライセン

スの可能性という視点での特許権の価値評価に注力する意義は十分にあると言える。

とはいえ、自社事業と関連性の低い事業分野における価値評価を自社で実施する場合には多くのリソースが割かれる上に、価値評価しようとする場合には自社事業以外の事業分野の知識と情報が必要になり、多大な工数やコストがかかることが予想される。そこで、外部リソースの活用も有効な手段の1つと考えられる。例えばライセンス支援を行っており、かつ自社事業以外の事業分野にも精通しているNPEであれば、評価に掛かる時間やコストを自社で行うよりも大幅に縮小できる可能性がある。

このようなNPEとの連携には賛否両論があるが、産業の発展や公共の利益に一定の配慮を払いつつ、ライセンス交渉先に十分検討の機会を与え、妥当な利益を追求するNPEであれば、その提携を検討する価値は十分にあるものといえるだろう。但し、当然ではあるが、NPEとの契約内容、信頼性等のリスク管理や、報酬形態による費用対効果や自社の収益性確保等は十分に検討を行う必要がある。

また、特許ライセンスの形態として、複数の特許権を契約対象とするポートフォリオ型ライセンスが存在することは一考に値する。例えば、D領域に属すると判断していた特許権であっても、C領域に属する中核特許と組み合わせることで、ライセンス条件をより有利にできる場合もある。このように、個々の特許権ではD領域の評価となるものであっても、他の特許権と組み合わせた特許群として考えた場合には、ライセンスの可能性を高く評価することができ、C領域の特許権として評価できる可能性もある。個々の特許権の価値評価を超えて、複数の特許権からなるポートフォリオという観点で、ライセンス可能性の評価を進めていくことは有用と言えよう。

このように、特許発明の価値評価を、自社事

業との関連性ではなく、ライセンスの可能性に重きを置いて行うことは、特許権の活用を大きく広げる可能性があるといえる。

## 5. まとめ

企業とNPEとの関係を企業側から見た場合、これまでのPAEからの特許権行使の標的になるという受動的なものだけでなく、DPAの提供する保険的なサービスに加入したり、NPEへ特許権を売却する等、能動的にNPEと関わるようなこれまでとは異なる関係も増えつつある。

特に、知的財産に係る費用回収や知財収支の向上が重要視される中、放棄するよりは売却したいという企業のニーズが存在していることは、その売却先の選択肢としてPAEや仲介業者が一般的になっていく可能性も高い。

しかし、「自社事業との関連性」が低い特許権を、「ライセンスの可能性」の視点による価値評価を十分に行わず、費用回収を優先するあまり安易にPAEや仲介業者へ売却すれば、それは知的財産権としての価値が高い特許権を意図せず流出させるという結果を招くことになる。これは、結果的に本来は将来の研究開発の原資となるべき費用が、訴訟費用やPAEへのライセンス料として知的創造サイクルの外へ流出することにもなりかねない。

企業の特許権の価値評価においては、「ライセンスの可能性」の評価の重要性を理解できていても、事業を営むが故、「自社事業との関連性」の評価に偏りがちになる。企業は、このことをあらためて認識し、「ライセンスの可能性」の評価へのリソース配分を含め、特許権の価値評価を見直すことが重要である。

## 注 記

- 1) ヘンリー幸田, 知財管理, Vol.63, No.4, pp.509~522 (2013), 進化する米国知財ビジネスの実態と将来, そして日本の対応

- 2) プロパテント政策とは、米国が、国際競争力を回復させるために進めた、知的財産権保護強化の政策である。1985年に産業競争力委員会により提出されたヤングレポートに基づく。
- 3) 九州大学 知的財産本部、海外の特許活用支援会社や知財ファンドの調査・研究（文部科学省平成22年度大学等産学官連携自立化促進プログラム）、平成23年3月
- 4) 今井久美子, 知財研紀要, Vol.20, 1-1~1-4(2011), 権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究
- 5) 田辺哲通他, NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル, Vol.21, No.2, pp.58~62, 規格必須特許の権利行使制限に関する最近の動向
- 6) The White House Office of the Press Secretary, June 04, 2013, FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues  
<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues> (Web参照日: 2014年6月2日)
- 7) JETRO ニューヨーク発 知財ニュース, 2013年12月7日, 特許訴訟悪用抑止法案下院本会議を通過  
[http://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/news/pdf/20131207.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/20131207.pdf) (Web参照日: 2014年6月2日)
- 8) JETRO ニューヨーク発 知財ニュース, 2013年11月27日, 上院司法委員長, 特許訴訟悪用抑止法案を上程  
[http://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/news/pdf/20131127.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/20131127.pdf) (Web参照日: 2014年6月2日)
- 9) Federal Register/Vol.79, No.16/Friday, January 24, 2014/Proposed Rules  
<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-01-24/pdf/2014-01195.pdf> (Web参照日: 2014年6月2日)
- 10) JETRO ニューヨーク発 知財ニュース, 2013年8月27日, 米国政府監査院が特許訴訟に関する報告書を発表  
[http://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/news/pdf/20130827.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/20130827.pdf) (Web参照日: 2014年6月2日)
- 11) INTELLECTUAL PROPERTY; Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality  
<http://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf> (Web参照日: 2014年6月2日)
- 12) FTC Seeks to Examine Patent Assertion Entities and Their Impact on Innovation, Competition, September 27, 2013  
<http://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/09/ftc-seeks-examine-patent-assertion-entities-their-impact> (Web参照日: 2014年6月2日)
- 13) Assignments on the Web :  
<http://assignments.uspto.gov/assignments/?db=pat> (Web参照日: 2014年6月2日)
- 14) 知財情報局 IP-NEWS, 2009年1月30日, エプソン, 日本企業で初めて, RPX集約の特許防衛サービス加入  
[http://news.braina.com/2009/0130/enter\\_20090130\\_001\\_\\_\\_\\_.html](http://news.braina.com/2009/0130/enter_20090130_001____.html) (Web参照日: 2014年6月2日)
- 15) ルネサス エレクトロニクス株式会社 ニュースリリース, 2010年8月24日, 特許ライセンスに関する戦略的提携について  
<http://japan.renesas.com/press/news/2010/news20100824.jsp> (Web参照日: 2014年6月2日)
- 16) 株式会社産業革新機構 公表, 2013年7月25日, 日本企業の知財の有効活用を目指す知財マネジメント会社(株) IP Bridgeの設立及び当該会社が運用する知財ファンドへの出資について  
[http://www.incj.co.jp/investment/deal\\_047.html](http://www.incj.co.jp/investment/deal_047.html) (Web参照日: 2014年6月2日)
- 17) 日本経済新聞, 2013年7月25日, 休眠特許買い取りファンド設立 官民で知的財産活用促進
- 18) 日本経済新聞, 2014年2月4日, 電機, 休眠特許で稼ぐ

(原稿受領日 2014年3月31日)