

米国における企業の審判活用実態と 特許訴訟戦略の分析

情報検索委員会
第2小委員会*

抄 録 米国でビジネスを行う日本企業に多大なコストを強いてきたとされる、いわゆるパテント
トロール問題への対応を目的の1つとしてAIAが施行され、5年ほどが経過した。AIAで法制化され
た対応策のうちレビュー制度（審判）は、審決（Final Decision）に至った案件の65%が全クレーム
無効を示しており¹⁾、特許を無効化する強力な手段となっている。本研究では審判に着目して、業界
別の動向や各企業における審判の活用状況と訴訟戦略を分析し、審判や訴訟の情報を統計的に把握す
ることにより知財戦略へ組み込める知見を抽出・考察した。

目 次

- はじめに
- データソース
- 業界別傾向分析
 - 1 審判申立の傾向
 - 2 審決の安定性
- 業界別詳細分析
 - 1 電子商取引・ソフト、金融サービス業界
 - 2 家電・PC業界
 - 3 半導体業界
 - 4 化学業界
 - 5 消費財業界
 - 6 自動車業界
 - 7 バイオ・製薬業界
- おわりに

1. はじめに

近年登場した、特許権を駆使して和解金など
を得るNPE（Non Practicing Entity）に対し、
米国産業界から2011年だけで290億ドルが支払
われたとされており²⁾、多くの日本企業もNPE
への対応に悩まされてきた。このようなビジネ
スモデルをとるNPEに対し、米国では特許権者

に厳しい最高裁判決があり、あるいは米国特許
法の改正（America Invents Act: AIA）などの
対応策がとられてきた。AIAでは特許審判部
（Patent Trial and Appeal Board: PTAB）によ
る新たな審判制度が法制化され、2012年から運
用されている。NPEへの対抗手段として審判が
活用されている様子を図1に示す。

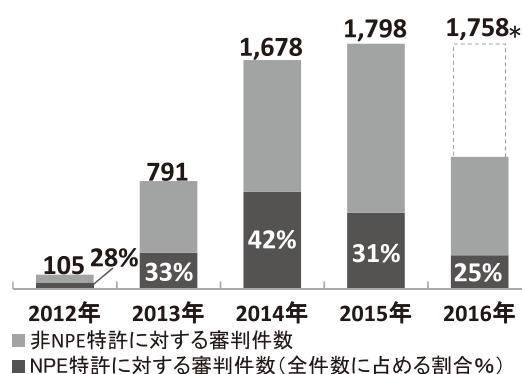


図1 PTABへの審判申立件数の推移

* 2016年度 The Second Subcommittee, Information Search Committee

政府の対応策などが奏功してか、NPEによる訴訟は沈静化傾向にある³⁾。図2に大手NPEであるAcaciaが提起した訴訟件数の推移を示す。

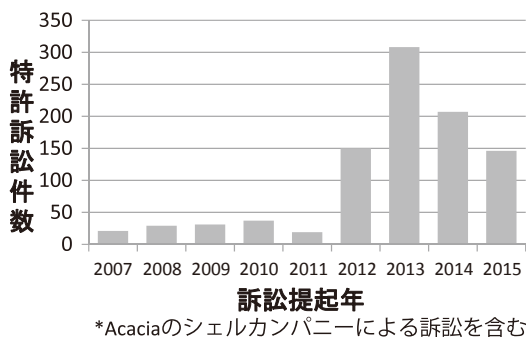


図2 Acaciaが提起した特許訴訟件数の推移

2011年以前に比べると未だ訴訟件数は多いが、2013年をピークに訴訟件数の増加が抑制されている。

ところが、判決に目を向けると、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）では2016年以降、立て続けに§101（特許適格性）を認める判決が出されている（表1）。

表1 特許適格性を認めるCAFC判決（2016年以降）

特許権者、申立人	判決日	対象技術
Enfish, LLC v. Microsoft Corp.	2016/5/12	コンピュータのデータ記憶、検索システム
BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC	2016/6/27	ネットワークコンテンツのフィルタリング
Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect Inc.	2016/7/5	凍結肝細胞の調製方法
McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc., et al.	2016/9/13	アニメーションのリップシンク方法
Amdocs Ltd. v. Openet Telecom, Inc.	2016/11/1	ネットワークの従量課金システム
TRADING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC v. CQG, INC	2017/1/18	金融取引画面に関する技術
THALES VISIONIX v. ELBIT UNITED STATES	2017/3/8	ヘッドマウントディスプレイ向けのモーショントラッキング技術

さらに最高裁では、3倍賠償が認められやすくなる判決が出されるなど⁴⁾、NPEを含めた特許権者優位の潮流が新たに発生しており、今後NPEによる訴訟を増加させるものとして一部産業界から懸念する声明も出ている⁵⁾。

本小委員会では、会員企業がこうした環境変化を勝ち抜く知見を得るために、米国における各業界の審判制度の活用状況や、審判と訴訟の関連性、各企業が採っている審判・訴訟戦略の分析を行った。

2. データソース

本章では、本研究のデータソースについて説明する。今回、PTABの公開データベースに加え、審判情報が取得可能なデータベースである『Lex Machina』⁶⁾、『LexisNexis Patent Strategies』⁷⁾を使用し、審判申立日（Filing Date）が2012/9/16～2016/9/28となる審判情報を分析対象とした。

本稿では「自らは事業をせず、他社から購入するなどして手に入れた特許権を行使して実施料や和解金を獲得する不実施主体」をNPEと定義し、分析対象の企業等がNPE・非NPEのいずれであるか、Webなどの情報から特定を行った。

3. 業界別傾向分析

ここでは、PTABに申し立てられた審判の動向について分析を行った結果を詳述する。

企業分析にあたっては、各企業をRPX社の業界定義⁸⁾による17業界に分類し、そのうちサンプル数（審判件数）が多く、傾向をつかみやすい11業界（表2）について傾向を読み取った。

AIAによって導入されたPTABにおける審判制度には次の3つが存在するが、本章ではこれら3つの審判制度をまとめて考察する。

① PGR（Post Grant Review）

特許付与後9か月以内に申立期間が限定されるが、ベスト・モードの要件を除く全ての無効

表2 本研究で使⽤した業界分類

本稿の業界分類
家電・PC
電子商取引・ソフト
バイオ・製薬
消費財
移動通信・関連機器
自動車
医療
半導体
ネットワーク
工業
金融サービス

理由について申立可能な登録後レビュー制度である。PGRで適用できる無効理由は、§ 101（特許適格性）、§ 102（新規性）、§ 103（非自明性）、§ 112（記載要件）など。

② IPR（Inter Partes Review）

特許付与後9か月後又はPGR終了後のいつでも申立可能であるが、無効理由が特許公報や刊行物に基づく§ 102（新規性）・§ 103（非自明性）のみに限定される当事者系レビュー制度である。

③ CBM（Transitional Program for Covered Business Method）

ビジネス方法特許に限定した付与後のレビュー制度である。2020年までの暫定的な制度。CBMで適用できる無効理由は、§ 101（特許適格性）、§ 102（新規性）、§ 103（非自明性）、§ 112（記載要件）など。

3. 1 審判申立の傾向

まず、審判申立の状況について、表2の業界ごとに、下記3点について分析することにより、各業界の特徴や傾向を見だし、審判をする上での参考情報を提供する。

- ・ 観点1：業界ごとの審判の件数
- ・ 観点2：NPE比率（審判を申し立てられてい

- る特許のうち、NPEが保有する特許の比率）
- ・ 観点3：審判の結果

各業界の特徴分析結果を以下に示す。

- 家電・PC業界
 - ・ 審判件数が多く、審判の利用が最も活発である。
 - ・ NPE比率はほぼ半分である。
- 電子商取引・ソフト業界
 - ・ 審判件数が多く、審判の利用が活発である。
 - ・ NPE比率は半分弱である。
- バイオ・製薬業界
 - ・ NPE比率が最も低く、当業者間の争いが多い。
 - ・ 審判の結果は、申立人が勝つ割合が低い。
- 消費財業界
 - ・ NPE比率は低く、当業者間の争いが多い。
 - ・ 審判の結果は、審決に至った場合は申立人が勝つ割合が高い。
- 移動通信・関連機器業界
 - ・ NPE比率が半数を超え高く、NPEとの争いが多い。
- 自動車業界
 - ・ NPE比率が半数を超え高く、NPEとの争いが多い。
 - ・ 審判の結果は、申立人が勝つ割合が低い。
- 医療業界
 - ・ NPE比率は低く、当業者間の争いが多い。
- 半導体業界
 - ・ NPE比率はほぼ半分である。
 - ・ 審判の結果は、和解が半数近くを占めるが、審決に至った場合は申立人が勝つ割合が高い。
- ネットワーク業界
 - ・ 審判の結果は、審決に至った場合は申立人が勝つ割合が高い。
- 工業業界
 - ・ NPE比率は低く、当業者間の争いが多い。
 - ・ 審判の結果は、和解に至る比率が低く、審決に至った場合は申立人が勝つ割合が低い。

○ 金融サービス業界

・ 審判の結果は、申立人が勝つ割合が最も高い。

各業界の特徴を導き出した分析例として、業界ごとの“審判件数”，“NPE比率”と“審判申立後の状況”を図3～5に示す。また、本研究における審判申立後の状況区分を表3に示す。

以上の分析の結果、業界ごとに特徴があることがわかった。全ての業界に共通する特徴はないため、全体の傾向分析のみに基づく判断・対応をすべきではない。業界ごとの傾向を把握し、それに応じた細やかな対応が必要となることが知見として得られた。

3. 2 審決の安定性

審決に至った審判に限定すると、全クレーム無効を示す“申立人側が勝つ (Petitioner Win)”と、一部のクレームが無効となった“どちらと

もいえない (Partial)”をあわせると、81%と高い確率で少なくとも1つのクレームが無効¹⁾となっており、審判の最終判断は申立人優位の傾向がある。

PTABの審決に不服がある当事者はCAFCに上訴することができ、上訴審で審判の審決が覆ることもある。そこで、PTABの審決に対する上訴案件を分析することでPTABの審決の安定性を確認した。

分析対象データは、CAFCが判決を下したIPR及びCBMからの上訴案件129件である(2016年11月25日時点)。

まず、表2の11業界について、審判に占める上訴の割合を算出した。結果を表4に示す。

比率でみると、上訴する割合はバイオ・製薬業界、消費財業界で多く、審判件数の多い電子商取引・ソフト業界や移動通信・関連機器業界、自動車業界は少ない。また、上訴する割合

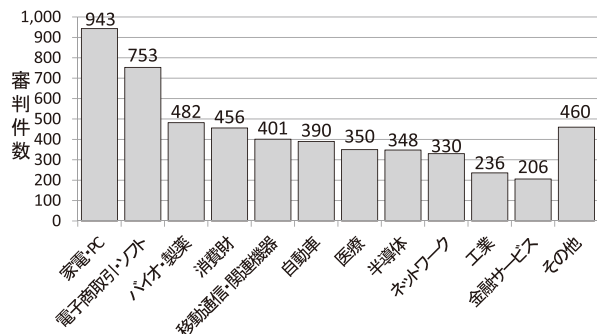


図3 業界ごとの審判件数

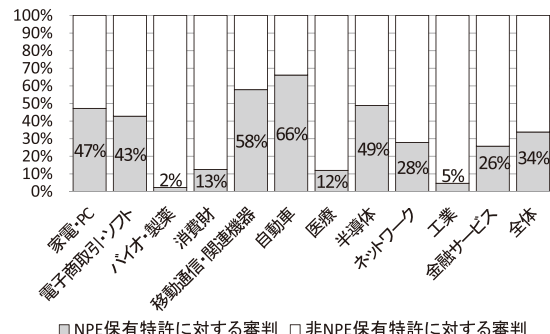


図4 業界ごとのNPE比率

表3 審判申立後の状況区分

本研究における状況区分
Petitioner Win (申立人が勝つ)
Partial (どちらとも言えない)
Settle (和解)
Join (他の審判と併合された)
Other (審理前・審理中)
Patent Owner Win (特許権者が勝つ)

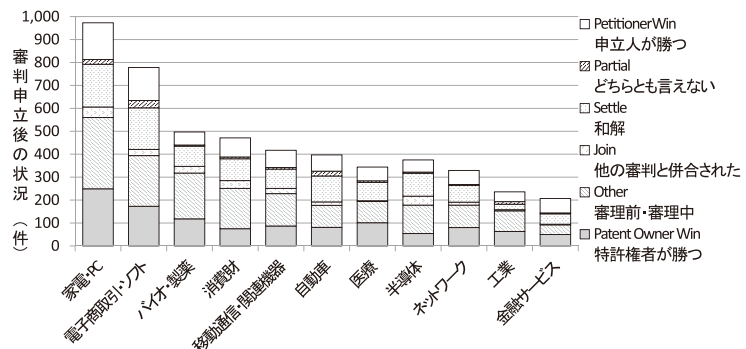


図5 業界ごとの審判申立後の状況の内訳

が多いのはNPE比率が低い業界がほとんどで、当事者間で徹底的に争っている様子がわかる。

次に、上訴案件の判決内訳を図6に示す。

一部破棄を含めて、PTABの審決を破棄する判決の割合は17%。これに対し、棄却や却下もあわせると83%の案件についてPTABの審決が支持されている。

このように、統計的に見れば上訴審でPTABの審決が覆ることは決して多くはなく、審決の安定性は高いと言える。

表4 業界ごとの審判に占める上訴の割合

業界	(A) 審判件数	(B) 上訴件数	(B)/(A)
家電・PC	943	20	2.1%
電子商取引・ソフト	753	11	1.5%
バイオ・製薬	482	17	3.5%
消費財	456	19	4.2%
移动通信・関連機器	401	4	1.0%
自動車	390	4	1.0%
医療	350	9	2.6%
半導体	348	8	2.3%
ネットワーク	330	9	2.7%
工業	236	8	3.4%
金融サービス	206	7	3.4%

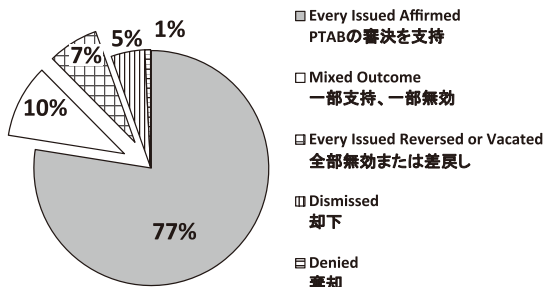


図6 上訴案件の判決内訳

4. 業界別詳細分析

本章では、本小委員会のメンバの関心の高い業界について詳細分析を行い、各社の審判・訴訟実態から知見を抽出した。ただし、RPX社の分類に「化学」に該当する業界がなかったため、独自に対象企業を抽出し、分析を行った。

4. 1 電子商取引・ソフト、金融サービス業界

まず、電子商取引・ソフト業界における審判の両当事者を特定するため、審判件数の多さによる審判申立人と特許権者のランキングを表5、表6に示す。

表5 電子商取引・ソフト業界における審判申立人ランキング

企業名	審判件数
GOOGLE INC.	119
Microsoft Corporation	91
Oracle Corporation	39
SYMANTEC CORPORATION	24
Amazon.com, Inc.	23
ServiceNow, Inc.	18
Acxiom Corporation	17
eBay Inc.	13
Actifio, Inc.	12
Veeam Software Corporation	11

表6 電子商取引・ソフト業界における審判の特許権者ランキング

企業名	審判件数
Clouding IP, LLC (NPE)	25
Finjan, Inc. (NPE)	17
Phoenix Licensing LLC (NPE)	17
VirnetX Inc. (NPE)	14
DELPHIX CORP.	12
Global Touch Solutions, LLC (NPE)	12
SimpleAir, Inc. (NPE)	12
UNILOC (NPE)	12
Personalized Media Communications LLC (NPE)	11
Symantec Corporation	11

表5から、主な申立人はGoogle社、Microsoft社などであり、表6から、NPEの特許に対する

審判が盛んであることがわかる。また、他の業界より審判の割合が多いと推測されるCBM（ビジネスモデル特許の審判）を確認したところ、審判全体の25%以上を占めていた。さらにCBMのほとんどの審決で特許無効の判断が下されている。

いくつかの企業について、審判制度の利用状況を見ていく。

・Google社

同一特許に対し、CBMとIPRを同時に申し立てるケースが見られた（表7）。IPRで請求の理由にできない§101、§112での無効化を図るため、CBMを利用している。

表7 CBMとIPR同時申立の審判リスト

	審判番号	特許番号	申立日	申立を認容	申立を却下
1	CBM2014-00005	US 7024205	2013/10/8	§ 112	
	IPR2014-00036	US 7024205	2013/10/8	§ 103	
2	IPR2014-00037	US 7203752	2013/10/8	§ 102	
	CBM2014-00006	US 7203752	2013/10/9	§ 101, § 102, § 103	
3	CBM2014-00004	US 7463151	2013/10/8	§ 101, § 112	
	IPR2014-00027	US 7463151	2013/10/8	§ 102, § 103	
4	CBM2015-00019	US 8572279	2014/10/29		§ 101, § 102, § 103
	IPR2015-00179	US 8572279	2014/10/29		§ 103
5	CBM2015-00020	US 8601154	2014/10/29		§ 101, § 102, § 103
	IPR2015-00180	US 8601154	2014/10/29	§ 103	

・PNC Bank社

金融サービス業界の事例として審判件数が最も多いPNC Bank社による審判の結果を確認した。表8に示すとおり、PNC Bank社による審

判は全てCBMであり、却下されている。この結果から参考になる知見を抽出するために分析を行った。却下理由は、審判申立前に無効確認訴訟を提起していたこと、あるいは、申立対象特許のクレーム中に金融関連の特許であることが規定されていないことなどである。こうした理由で却下されないよう、審判を申し立てる際には注意する必要がある。念のため、以下にCBMの対象となるための3要件を記載する。

1. 金融関連のビジネス方法に関してクレームされている。(明細書中に「金融用途にも適用可」と書いてあるだけでは認められない)
2. 技術的発明ではない。
3. 申立人がその特許で提訴され又は警告状を受けている。

なお表8の審判対象特許は、その後全て他社が上記却下理由に配慮しながら申し立てたCBMや訴訟によって無効化されている。

表8 PNC Bank社が申し立てた審判リスト

審判番号	却下理由
CBM2014-00032	クレーム中に金融の要素が無い
CBM2014-00038	CBM前に特許の有効性を争う民事訴訟提起
CBM2014-00039	CBM前に特許の有効性を争う民事訴訟提起
CBM2014-00040	CBM前に特許の有効性を争う民事訴訟提起
CBM2014-00041	CBM前に特許の有効性を争う民事訴訟提起
CBM2015-00039	本件File前に別審判にて無効審決が出た
CBM2015-00109	クレーム中に金融の要素が無い
CBM2015-00110	クレーム中に金融の要素が無い
CBM2015-00111	クレーム中に金融の要素が無い
CBM2015-00149	クレーム中に金融の要素が無い
CBM2015-00150	クレーム中に金融の要素が無い
CBM2015-00152	クレーム中に金融の要素が無い

4. 2 家電・PC業界

本業界は、審判件数が全業界で最も多く、訴

訟関連比率（審判件数のうち、訴訟と関連している特許を対象とした審判の割合）も高い業界である。

まず審判申立人及び特許権者の審判件数の上位企業を表9に示す。

表9 審判申立人及び特許権者の上位企業

審判申立人	件数	特許権者	件数
Apple	271	Intellectual Ventures (NPE)	38
LG	81	VirnetX Inc (NPE)	36
A社	47	CONTENTGUARD (NPE)	33
IBM	33	Smartflash LLC (NPE)	32
GE	26	Innovative Display (NPE)	26
B社	23	Vivint, Inc.	18
Dell	20	Kinglite Holdings Inc.	16
HP	20	Longitude Flash Memory	15

審判申立人ではApple社が圧倒的に多く、また特許権者の上位はNPEに占められていることから、この業界でもNPEによる訴訟の対抗手段として審判を活用していると推測される。

そこで審判申立人上位について、NPE比率、訴訟関連比率、及び審決データでのステータスに基づく勝率を算出した（表10）。勝敗は表3の“申立人側が勝つ(Petitioner Win)”を「勝ち」、

表10 審判申立人のNPE比率、訴訟関連比率、勝率

審判申立人	NPE比率 %	訴訟関連比率 %	勝率 %
Apple	72	92	21
LG	73	99	33
A社	47	83	71
IBM	91	88	45
GE	12	23	※
B社	83	87	50
Dell	50	85	※
HP	0	35	※
業界全体	47	80	39

※元の審決データが少ない為算出せず

“特許権者側が勝つ(Patent Owner Win)”を「負け」とし、「負け」には申立人による申立の取下げ及びその他の却下も含んでいる。

この分析から、

① 審判申立人上位では、NPE比率、訴訟関連比率が一般的に高く、NPEによる訴訟の対抗手段として審判を活用していると推測される一方、GE社及びHP社はそれらの割合が極端に低い

② 審決データステータスに基づく勝率で見ると、Apple社の勝率が他社に比べ低い
の2点が気になる点として浮かび上がってきた。

①について、GE社及びHP社の審判案件を調査した結果、主な案件は、GE社では航空機用ガスタービンエンジン市場での競合企業（United Technologies社）、HP社ではインクジェットプリント市場での競合企業（Memjet社）に対するビジネス対抗上での審判であることが判った。

②について、Apple社及び全業界のCBMとIPRの勝率を表11に示す。

表11 Apple社・全業界の勝率：CBM、IPR内訳

	Apple社			全業界		
	CBM	IPR	合計	CBM	IPR	合計
勝ち	13件	14件	27件	115件	805件	920件
負け	11件	90件	101件	118件	1,146件	1,264件
勝率	54%	13%	21%	49%	41%	42%

Apple社の勝率は、CBMについては全業界平均よりやや高く、IPRについては業界平均より低いことがわかる。そこでApple社のCBM勝率に貢献している勝ち案件13件、及びIPR勝率を下げている負け案件90件を調査した。その結果、CBM勝ち案件13件に該当する特許8件中6特許は、§102、§103の観点では無効化できず、再度の審判で§101の観点で無効化されていること、IPR負け案件90件のうち36件は審理前に却下されており、そのうちの12件はEricsson社

との通信方式に関する訴訟合戦⁹⁾に関連し和解交渉直前に提起されたと思われ、和解成立直後にApple社自身からの申請で却下されていることがわかった。これらの分析から、Apple社は訴訟等の事案が発生した場合、無効にできる勝算とは別に相手へのプレッシャーなどの目的で戦略的に審判申立する一方、CBMについてはIPRで請求の理由にできない§101の観点での無効化により高い勝率を実現している、と予測される。

4.3 半導体業界

表12に、半導体業界におけるIPR申立数上位3社のIPRの状況をまとめた。

表12 半導体業界におけるIPR申立数上位3社の状況

	IPRの件数 ^{*1}	訴訟関連比率(%)	NPE比率(%)	Petitioner Win(%) ^{*2}	Settle(%) ^{*2}
TSMC ^{*3}	43	86.0	79.1	71	16.1
Intel ^{*4}	42	83.3	83.3	6.1	93.9
ASML ^{*5}	29	65.5	0	0	96.6

- ※1 IPR申立時点の企業名で算出。
- ※2 決着案件に対する割合。
- ※3 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
- ※4 Intel Corporation
- ※5 ASML Netherlands B.V.

申立数1位のTSMC社は、IPRの成功率が71%と高い。申立数2位のIntel社は、和解で決着する割合が高い。申立数3位のASML社も和解で決着する割合が高いが、NPE比率が低く、主として当業者間の紛争にIPRを活用していると考えられる。以下、TSMC社の戦い方について、相手方・代理人・手段の3点から分析を行う。

まず相手方について、TSMC社がIPRを申し立てている対象特許の特許権者について、件数の多い上位3社の、対TSMC以外も含めた全てのIPR状況を図7に示す。

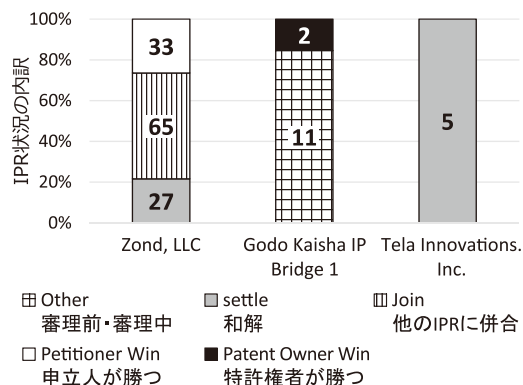


図7 特許権者のIPR状況^{*}

※ 未決着案件を含む。案件抽出日は上記のとおりだが、2016年11月22日にステータスの更新を行っている。

TSMC社によるIPRの相手方として49%を占めるZond社は、ある程度の和解があるものの、PTABの審決に至った全案件で全クレーム特許性なし(Unpatentable)と判断されている。対TSMCに限らずIPRの勝率が低い(弱い)特許権者を相手方としてIPRを仕掛けていることも、TSMC社の勝率が高い一因と考えられる。

次に代理人について、図8は、TSMC社が申し立てたIPRの代理件数の多い法律事務所について、申立人側の代理人としてのIPR・CBMの結果(TSMC社以外の代理案件も含む。決着案件のみ)である。3つの事務所はTSMC社の申立の7割近くを占めており、特に第3位のWhite

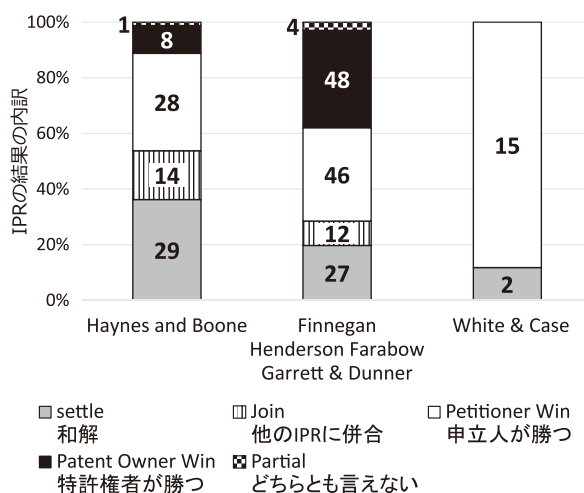


図8 IPR代理人のIPR状況

& Case社は、受注件数は多くないものの、高い勝率を収めている。偶然かもしれないが、このような代理人に依頼していることも、TSMC社の勝率が高い一因とも考えられる。

最後に手段について、TSMC社は、非侵害の確認訴訟(US6896773等に対する1:14-cv-00721)とIPRを組み合わせて特許権者に対抗しているケースがみられる。このケースでは和解をしているが、多様な手段により無害化を試みている。

4. 4 化学業界

PTABのTechnology Center1700 (Chemical and Materials Engineering) にIPRが係属している案件について、申立人が化学業界に属すると判定される91件を対象として分析した。判定にあたっては、別途分析している業界(半導体、医療等)の他、食品、たばこ業界も本分析では化学業界から除外した。

表13に、化学業界のIPRの状況をまとめた。化学業界では、NPE比率が低く、主として当業者間の争いに活用されていると考えられる。

表13 化学業界のIPR 91件の状況

訴訟関連比率(%)	NPE比率(%)	1特許当たりのIPR件数	Petitioner Win (%)*	Settle (%)**
62.6	6.6	1.3	37.9	19.0

※決着案件に対する割合。

以下、化学業界の紛争の事例を2ケース(①、②)簡単にまとめた。

① バイオイソブタノールに関する紛争

バイオ燃料のバイオイソブタノールを開発するButamax Advanced Biofuels LLC(以下Butamax社)とGevo Inc.との間に、2011年以降、複数の特許権侵害訴訟が存在していた。その中でButamax社は、IPRを積極的に活用しており(9件)、9件中8件のIPRで全クレーム特許性なしとのPTABの審決を得ている。

なお、2015年8月にそれらの訴訟は、特許の

グローバルなクロスライセンスにより和解で決着している。

② 正極活物質に関する紛争

リチウムイオン電池で使用される正極活物質に関する特許US6677082, US6680143について、独占的ライセンス権者であるBASF社及び特許権者のUChicago Argonne, LLC(以下Argonne社)がUmicore社等を特許権侵害で提訴した(なお、ITCにも申立)。訴状によれば、Umicore社は正極活物質の主要な供給者であり、BASF社はその市場に参入を計画しているとのことである。Umicore社は上記Argonne社の2件の特許に加えBASF社の5件の特許に対し、計9件のIPRを申し立てている。BASFの特許に対するIPRでは、和解した3件を除き、少なくとも一部のクレームが特許性なしと判断されているが、Argonne社の2件の特許に対するIPRはいずれも審理開始(Institute)が否定されている。

4. 5 消費財業界

世界最大の消費財メーカーであるProctor & Gamble (P&G社)について分析を行った。

P&G社自体はIPRを申し立てていない(完全子会社であるThe Gillette CompanyはIPRを活用している)。一方で、P&G社は提起した訴訟の被告からIPRを申し立てられており、全てのクレームが特許性なしと判断された割合は17%、審理開始されなかったものが58%、和解が15%であった。以下、P&G社の紛争の事例を4ケース(ア~エ)簡単にまとめた。

(ア) Unilever社との紛争

P&G社が提起した特許権侵害訴訟 1:13-cv-732の訴状によれば、P&G社とUnilever社は1998年に特許紛争を解決する和解条件概要書(settlement term sheet)に合意しており、それにより15年間で少なくとも5件の紛争を解決してきたとのことである。2013年にP&G社はUnilever社のシャンプーがP&G社の3件の特許

を侵害することを発見し、上記スキームでの解決を模索していたところ、Unilever社はそれを途中で拒否し、上記P&G社の3件の特許についてIPRを申し立てた。内2件の特許についてはIPRで全クレーム特許性なしと判断されたが、内1件の特許についてはいずれのIPRも失敗に終わった。なお、1:13-cv-732は取り下げられ訴訟は終了している。

(イ) CLIO USAとの紛争

P&G社は、歯のホワイトニングに関する3件の特許を侵害するとして、Team Technologies社(被疑侵害品の販売者)を提訴した(1:12-cv-00522)。CLIO社(被疑侵害品の製造者)は上記3件の特許についてIPRを申し立てて対抗している。なお、上記侵害訴訟(CLIO社を被告に追加)とIPRは、その後和解に至っている。

(ウ) ジェネリック医薬品会社との紛争

P&G社等は2008~2009年にかけて、ジェネリック医薬品会社3社に対し、US7192938(特許権者はHoffman-La Roche Inc., P&G社等は独占的ライセンスを受けている)等に基づき3件の侵害訴訟を提起している(1:08-cv-627, 2:09-cv-10342, 1:09-cv-00143)。P&G社は訴訟決着前の2009年に医療用医薬品事業をWarner Chilcott Company LLCに売却し、2011年に一般医薬品事業について、上記侵害訴訟の被告の1社の親会社Teva Pharmaceutical Industries Ltd.と北米以外を対象とする合弁会社を設立している。上記訴訟提起と上記M&Aのタイミングから、P&G社はM&Aに関連して訴訟を行ったと考えられる。

(エ) NPEとの紛争

2014年以降、P&G社はNPEにより3件の特許権侵害訴訟を提起されている(2:14-cv-23, 2:15-cv-603, 2:15-cv-1872)。これらの訴訟は、いずれも早々に(提訴から3~5か月)原告による取下げで訴訟が終了している。P&G社は早々にNPEとの和解で紛争を解決したものと考

えられる。

4.6 自動車業界

自動車関連産業は、日本の主要産業であることから詳細分析対象として選定した。

(1) 状況分析

製品構成や顧客が異なる完成車企業と部品企業に分け、まず、審判申立の傾向を分析した(表14)。

表14 自動車業界における審判案件の内訳

申立人	訴訟申立企業数	訴訟の有無	審判件数	NPE		非NPE	
				件数	比率	件数	比率
完成車企業	36	あり	197	163	83%	34	17%
		なし	21	12	57%	9	43%
部品企業	56	あり	88	31	35%	57	65%
		なし	84	52	62%	32	38%

傾向を分析した結果、次のことがわかった。

- ① 完成車企業は申し立てる審判件数が多く、審判申立企業数が少ない。1社あたりの審判件数は部品企業のほぼ倍である。
- ② 完成車企業が申し立てている審判の90%に訴訟が関連しており、そのうちの83%の相手方がNPEであることから、NPEへの対抗手段として審判を活用していると考えられる。
- ③ 部品企業は、非NPEに対する訴訟関連の審判の比率が高いことから、競合企業への対抗手段として審判を活用していると考えられる。

次に、審判申立後の状況を分析した。図9に完成車企業と部品企業による審判申立後の状況の内訳を示す。ここでグラフ内の数値は審判件数を表している。

審判申立後の状況の内訳は、完成車企業が申し立てた審判では和解の比率が高い傾向にある。一方、部品企業が申し立てた審判では、特許権者が勝つ比率が高い。

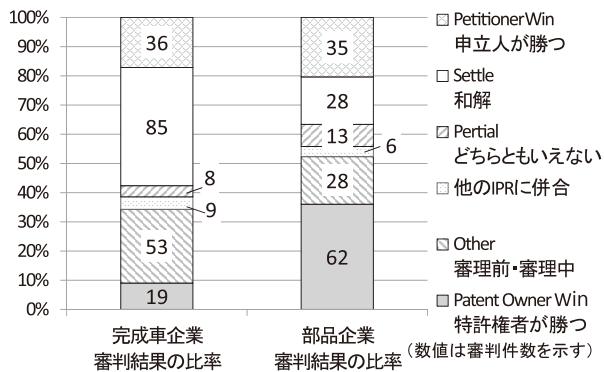


図9 完成車企業・部品企業による審判申立後の状況の内訳

これらのことから、同じ業界であっても完成車企業と部品企業では、審判への対応や申し立てた後の状況に差異があることがわかった。これは、両者の顧客が異なるため、対応内容（例えば、部品企業は完成車企業や上位部品企業を顧客としており、特許保証条項のため審判で無効化を試みる、権利関係をクリアにしないと売りにくい、少額であれば早期に決着をつけたいなど）に差異があることによるのではないかと推測される。

(2) Ford社の分析

完成車企業の中で審判件数が多く、NPEに対する係争の多い企業として、Ford社に着目して分析した。Ford社が申し立てた審判申立後の状況の内訳を図10に示す。ここでグラフ内の数値は審判件数を表している。

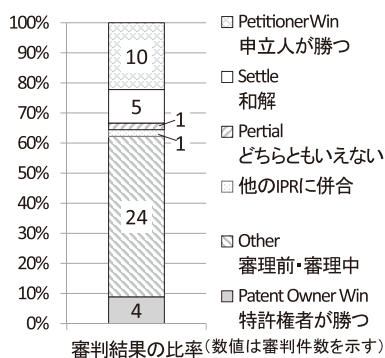


図10 Ford社による審判申立後の状況の内訳

審判申立後の状況の内訳から、図9の完成車企業全体と比べてFord社が申し立てた審判は和解が少なく、Ford社の勝率が高いことがわかる。また、Ford社の審判はすべてNPEを対象としており、その95%に訴訟が関連していることや、審理開始に至らず却下されてしまう(Not Institute) 件数も4件と少ないことから、Ford社はNPEへの対抗手段として積極的に審判を活用し、成果が出ている企業と考えられる。

次に、Ford社の審判と訴訟の関係を調査する中で、ある特許権者が完成車企業各社に対して訴訟提起し、Ford社を含む各社が連携して対抗した事例を特定したため分析を行った。図11は、特許権者(Cruise Control Technologies社、特許番号6324463)が2012年12月から翌1月にかけて各社を訴訟提起し、2013年12月に各社が連携して審判を申し立てて対抗している様子を示している。係争の結果、最終的に完成車企業側が勝利している。この事例を分析したところ、次のことがわかった。

- ① 複数企業が分担して複数審判を申立
 - ・ 対応業務や費用の負担減や、各社から多くの対応案が得られることが期待できる。
- ② 訴訟の管轄地を本社のある管轄地に移送
 - ・ NPE有利の管轄地から地元にするることによる負担減や地元有利が期待できる。
- ③ 1特許に対する複数審判の申立
 - ・ ページ数や文字数の制限もあるが、クレーム別、条文別に審判することで多方位から攻めることが期待できる。
- ④ 特定事務所を代理人として利用
 - ・ ノウハウの蓄積、統一された考え方・対応、効率化・コスト削減などが期待できる。

これらの分析を踏まえると、戦略として、1つの方策に絞ることなく、有利になると想定されることの積み重ねで対応していることが読み取れた。目新しく特別な戦略に飛びつくのでは

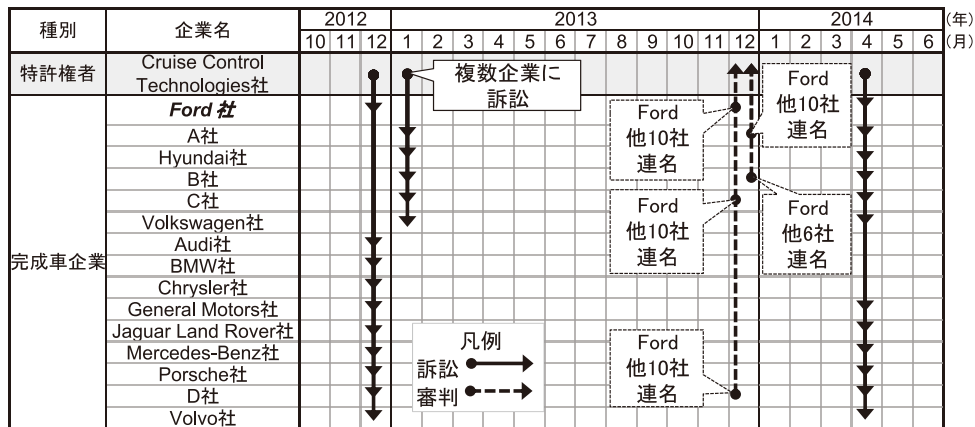


図11 訴訟に対する複数企業の連携事例

なく、このように日々の紛争・解決の中で、自社戦略の工夫と実践を重ねていくことが重要だと思われる。

4.7 バイオ・製薬業界

バイオ・製薬業界は、3.1節で述べたように他の業界と比べてNPEの比率が小さく、事業を実施している企業同士の係争が主となっている。特に、バイオ・製薬業界は、いわゆるパテントトロールに苦しむIT業界と対極にあり、特許が無効化されやすくなることに対し反対的立場にある。これらの業界について米国審判の動向を検討したところ、全体として特許権者が優位であり、また審決に至った案件においても特許権者優位の比率が高い。

本章では、バイオ・製薬業界を中心に、米国での審判と訴訟の傾向を紹介する。

米国審判の活用状況を見てみると表15、表16の通りであり、新薬メーカーと後発薬メーカーとの係争、遺伝子検査関連事業会社同士の係争が主な構図となっている。

新薬メーカーにとって、後発薬の登場は死活問題に係わる。そのため、特許権侵害訴訟により後発薬の参入を抑制し、後発薬メーカーがその対抗手段としてIPRを活用しているケースが顕著に見受けられる。

また、ヒトゲノムが解読されて以降、遺伝子検査の医療応用が進んでおり、バイオ業界ではこれら遺伝子検査に関連する事業会社同士の係争が多く見られる。特に、遺伝子の配列を解読するシーケンシング技術の発展は目覚しく、次世代シーケンサーと呼ばれる新たなシーケンシング技術がこの業界を席卷している。この分野でトップシェアを誇るIllumina社が、米国訴訟・審判の活用においても大きな存在感を示している。Illumina社は次世代シーケンサーのメーカーであり、またその医療用サービスを提供する企業（Verinata社）を買収して医療分野にも参入している。システム、アプリケーションともに、シェアを争う競合他社や次々世代のシーケンサー開発ベンチャーに対しては、IPRによる無効化に耐えた強力な特許で訴訟を起こすなど、積極的に訴訟、審判を活用し自身のマーケットシェアの確保に努めている姿勢が窺われた。

バイオ業界において、バイオマーカー（体の状態や病気の存在・進行度を測定する指標となる物質や手法）に関する特許適格性（§101）について、米国では重要な判決としてMayo判決及びMyriad判決がある。これらの判決により、バイオマーカーに関する特許出願は審査においても認められにくくなっている。上記の遺

表15 バイオ・製薬業界における審判申立人ランキング

審判申立人	件数
Mylan Pharmaceuticals (後発薬)	39
Amneal Pharamceuticals (後発薬)	24
Apotex (後発薬)	19
Lupin (後発薬)	18
PAR PHARMACEUTICAL (後発薬)	15
Dr. Reddy's Laboratories (後発薬)	14
Gene Dx (遺伝子検査)	13
Wockhardt Bio (後発薬)	11
Illumina (遺伝子検査)	10
Agila Specialties (後発薬)	9
BioDelivery Sciences International	9
Butamax Advanced Biofuels	9
Fresenius Kabi USA (後発薬)	8
Teva Pharmaceuticals USA (後発薬)	8
10X Genomics (遺伝子検査)	7

表16 バイオ・製薬業界における審判の特許権者ランキング

特許権者	件数
Jazz Pharmaceuticals (新薬)	26
Novartis (新薬)	16
Allergan (新薬)	15
C社 (新薬)	15
Cubist Pharmaceuticals (新薬)	13
Eli Lilly (新薬)	13
AstraZeneca (新薬)	12
MonoSol Rx	11
DepoMed	9
Genentech (新薬)	9
GEVO	9
Myriad Genetics (遺伝子検査)	9
AbbVie Biotechnology (新薬)	8
Illumina (遺伝子検査)	7

遺伝子検査技術とバイオマーカーは密接に関連しており、医療用アプリケーションの根幹をなしている。§ 101に関する重要判決を踏まえて、遺伝子検査関連の訴訟、審判をCPC (C12Q1/68)

で抽出し、バイオマーカー特許に関する係争の動向を調査した(図12)。IPRは§ 101が対象となっていないこともあり、他の遺伝子検査関連の係争と比べて相対的にIPRの活用事例は少なく、IPRによる無効化の成功例は見つからなかった。一方で、訴訟では§ 101により無効化されている事例があり、権利者が§ 101で無効化されることを恐れているためか、バイオマーカー特許で訴訟を提起するケースは減少傾向にある。このように、米国特有の事情ではあるが、典型的なバイオマーカー特許では強い参入障壁を形成することは困難になりつつある。

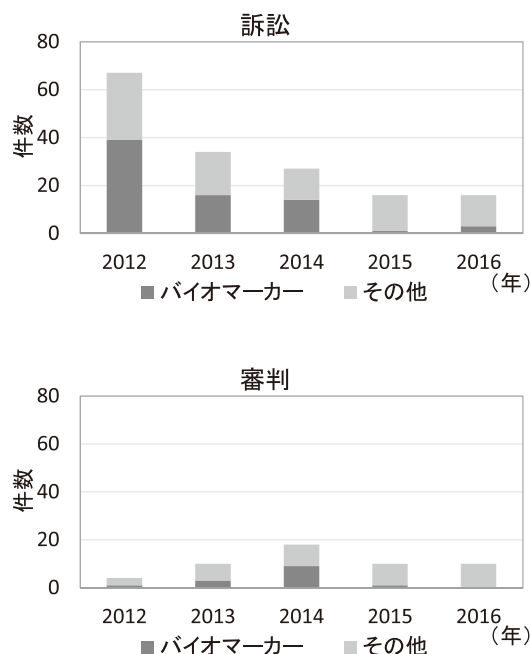


図12 遺伝子検査関連の訴訟・審判の傾向

5. おわりに

本小委員会では、審判や訴訟の情報を統計的に調査することで、各業界・各企業による現行制度の活用状況や、各企業の審判・訴訟戦略の分析を行った。

今回抽出した知見が、会員企業の知財戦略の実践、米国における特許訴訟・審判活動の一助となれば幸甚である。

本研究は2016年度情報検索委員会第2小委員会委員, 高山和久(副委員長, 富士通), 安部晴也(ダイヘン), 甲斐光輔(シスメックス), 名城朝子(住友電気知財テクノセンター), 能登信博・村上耕二郎(リコー), 三浦悟(日本触媒), 横山悠人(楽天)によるものである。

注 記

- 1) Patent Trial and Appeal Board Statistics
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/AIA%20Statistics_March2017.pdf
- 2) The Direct Costs from NPE Disputes
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210
- 3) ロイター, 米ハイテク企業狙う「パテントトロール」減少, 法律改正が奏功
<http://jp.reuters.com/article/idJPL3N0SI1XW20141023>
- 4) JETRO, 米国最高裁判決 損害賠償額増額のための基準を見直し
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/

- us/2016/20160622.pdf
 - 5) United for Patent Reform, Supreme Court Ruling in Halo/Stryker Case Will Lead to More Lawsuits from Patent Trolls, More Forum Shopping by Repeat Plaintiffs
<http://www.unitedforpatentreform.com/files/halo-stryker-statement-6-14-16885091629.pdf>
 - 6) Lex Machina
<http://jp.lexisnexisip.com/products-services/intellectual-property-solutions/lexisnexis-lexmachina>
 - 7) LexisNexis PatentStrategies®
<http://intl.lexisnexisip.com/products-services/intellectual-property-solutions/lexisnexis-patentstrategies>
 - 8) RPX, Market Sector Type
<https://search.rpxcorp.com/ents/mks>
 - 9) CNET Japan, アップルとエリクソン, 通信関連の特許訴訟で和解
<https://japan.cnet.com/article/35075321/>
- URLの参照日は全て2017年10月13日

(原稿受領日 2017年9月12日)

