



ホールドアップ問題，パテントロール問題と 特許情報調査

東京農工大学大学院 技術経営研究科 技術リスクマネジメント専攻 教授 鶴見 隆



情報管理 53(2), 000-000, doi: 10.1241/johokanri.53.00 (<http://dx.doi.org/10.1241/johokanri.53.00>)

1. 国際標準化とホールドアップ問題

最近，国際標準化にどう取り組むかが，日本の国際競争力上の大きな課題であるとの議論が盛んに展開されるようになってきた。2月26日付の「知的財産戦略に関する論点整理（知的財産による競争力強化・国際標準化関連）」（内閣官房知的財産戦略推進事務局）においてもそのような問題意識の下に，「一刻も早く，日本の強みを生かす戦略分野において，競争領域における知的財産の創出・保護と非競争領域における標準化の獲得を一体として支援する必要がある」との主張が行われている。

ところで，標準化と知的財産の問題を考える場合，忘れてはならないのがホールドアップ問題である。ホールドアップ問題とは，標準の実施者に対して，「必須特許」（標準を実施すると必ず侵害することになる特許のこと）の保有者が高額の実施料を請求することにより，標準の実施者が大きな損失を被り，場合によっては標準そのものが使用不能となってしまう，という問題である。

近年，多くの標準化機関は，ホールドアップ問題を防止するための仕組みとして「パテントポリシー」を採用するようになった（図1）^{注1)}。「パテントポリシー」によれば，標準化機関は，標準案が策定された段階でその標準案を広く世の中に公開し，必須特

許を保有している個人，法人等に対し，必須特許のライセンス方針として，①RF（royalty free），②RAND（reasonable and discriminatory：合理的で非差別的条件），③それ以外（ライセンス拒否あるいは高額ライセンス），のいずれをとるのかを明確にした文書（特許宣言書）を標準化機関に提出するように求める。もし，必須特許の保有者が，③を選択した場合には，標準化機関は，その必須特許を回避するように標準を改訂することによってホールドアップを回避しようとしている。

しかるに残念ながら，現在の手続きには，「必須特許を発見するために特許調査を行う手続き」が組み込まれていない。そのため，すべての必須特許について特許宣言書が提出されているのか否かは明らか

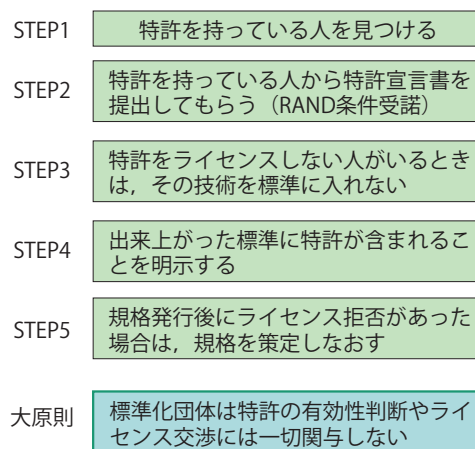


図1 標準化機関のパテントポリシー

本稿は，鶴見隆，近藤真吾，楠浦崇央「イノベーションのための特許情報の活用」（『知財管理』2010，vol. 60，no. 3）の著者執筆部分を再構成した。



ではなく、したがって、ホールドアップが発生するリスクは排除されていない。もちろん、標準作成作業に参加した企業が特許宣言書を提出せず、標準実施後にホールドアップを行うという行為は信義上許されることではない。しかしながら、アウトサイダーにとっては、特許宣言書を出すか否かは任意であり、かつ標準が実施された後に、標準の実施者に対し、RAND以外の条件でライセンスを強要することをとがめだてする法的手段はない。

このように述べてくると、「それではなぜ標準作成段階でしっかりと必須特許調査を実施しないのか?」という疑問が当然わいてくるであろう。この問題に詳しい一橋大学の江藤学教授の論文には、次のような理由が記述されている¹⁾。

- ① 網羅的に必須特許を調査することは不可能である。
- ② 実施しようとしても予算上の問題が残っている（誰が予算を負担するのか、の問題を含めて）。

次項に述べるように実際にホールドアップ問題が起これば、標準の実施者は多額の損害を被ることを考えれば、これらの問題をどうクリアすべきかを真剣に議論するべき時が来ているのではないであろうか?

2. パテントトロール問題

このホールドアップ問題と切っても切れない関係にあるのが、パテントトロール（明確な定義があるわけではないが、一般的には、自身は事業を行わず、自身が保有する特許権に基づいて法外な損害賠償を獲得することを業とするものを指す）問題である。

米国フォージェント社はJPEG（Joint Photographic Experts Group、静止画像データの圧縮方式に関する標準）が広く使用されるようになった後において、この標準に関する必須特許を保有することを突如公表し、世界の数十の企業（そのうちの11社は日本企業）に警告状を送付した。これはまさしくホールドアッ

プ問題であるが、フォージェント社がJPEGの実施者ではなかったことからパテントトロール問題としてとらえる識者もいる²⁾。

警告状を受け取った日本企業のうちの2社は早々とライセンス料を支払ったが、その額はそれぞれ1,620万ドル、1,500万ドルと推定されている。その他の31社（うち、9社が日本企業）は、フォージェント社保有特許の特許性および侵害性に疑義があるとして態度を保留していたところ、フォージェント社から特許侵害訴訟を起こされた（2004年2月22日のフォージェント社プレスリリース）。これらの訴訟はいずれも金銭的和解に終わったが、先の2社のライセンス料を含め、フォージェント社が獲得したライセンス料は100億円を上回るものと推定されている³⁾。

米国では、NPE（Non-Practicing Entities、特許不実施主体のこと。NPEの中には大学、公的研究機関も含まれており、NPEのすべてがパテントトロールというわけではない）によって仕掛けられる特許係争問題が大きな問題になっている。米国パテント・フリーダム社の調査によれば、'09年1月時点で確認されているNPEは220社にのぼり、'98年には訴訟件数の2.6%に過ぎなかったNPEによる訴訟は、'08年には16.9%に上昇している⁴⁾。この数字のかなりの部分にいわゆるパテントトロールが絡んでいると見て差し支えないであろう。

3. これらの問題にどう対処すべきであろうか?

米国ではパテントトロールの被害を予防するためというビジネスが動き出しており、2008年9月に発足した米RPX社は、「特許流通市場に売り出される特許情報を精査し、顧客に対し訴訟が起こされる可能性の高い特許や訴訟が起こされた場合に有利に働く特許を買い取る」ことを業としており、その保護下に入るために企業は年間35,000ドルから490万ドル（額は企業の営業利益に比例）を支払う。数社の日本企業がすでにこの会員になっていることが報じられて

いる⁵⁾。

しかしながら、このような企業を仮にアンチ・パテントトロールと呼ぶならば、パテントトロールもアンチ・パテントトロールも、市場からめぼしい特許を買い上げ、それを梃子にして利潤を生み出すことを業としている点では軌を一にしている。違うのは前者が「差止」を振りかざすのに対し、後者は、「差止からの回避」を標榜^{ひょうぼう}していることである。事実、RPX社は「メンバー企業に対する永久ライセンスが保障されれば当該特許を市場に売り戻すことも考える」と述べている。これは、その特許をパテントトロールが購入しRPX社の非メンバー企業に対して攻撃を仕掛ける可能性があることを示しており、メンバーへと誘い込むための脅しともいえよう⁶⁾。パテントトロールやアンチ・パテントトロールに企業利益を差し出す代わりに、その経営資源を利用して、自社における徹底した防御体制を構築する努力をすべきではないか、と筆者は思わざるをえないのであるが、いかがであろうか？

パテントトロール対策として、特許法改正を行い、差止請求権に対する制約、損害賠償額に対する制約を加えようとの議論もすでに米国議会で行われている。しかしながら、この問題に関しては米国産業界でも意見が対立し、まだ議論終結のめどが立っていないようである。

特許制度は、発明の公開を代償として、発明者に排他的独占権というインセンティブを与えることによってイノベーションを促し、もって産業の発展を図ることを目的とした制度である。ところが、その排他的独占権の付与という機能が同時に、標準という公共財を食い物にしようとするホールドアップ問題、あるいは自らは事業を実施しないにも関わらず、市場からたくさんの特許を買い集め、実業を営む企業から利益をむしりとりようとするパテントトロール問題などの負の効果を生み出している。したがって、負の効果の拡大を何とか防止しなければ特許制度本来の正の効果が蝕まれてしまうであろう。ただし、

この側面に目を奪われすぎて法的な規制を強めすぎるとイノベーションを阻害して産業の発展にブレーキを掛けることになるのではなかろうか？ 米国議会で議論が伯仲するのは無理からぬところと言えよう。

4. 特許情報の徹底した活用こそ最善の活路

これに対し、特許制度のもうひとつの機能である「発明の公開」は、排他的独占権とは違って、これをさらに徹底すると産業の発達が阻害されると言った負の側面を持っているわけではない。つまり、「発明の公開」は特許制度において徹頭徹尾ポジティブな制度と言うことができる。われわれはこうした「発明の公開」制度のポジティブな側面に依拠して、ホールドアップ問題、パテントトロール問題等の負の側面に対峙していくことが求められているのではないであろうか。

2004年12月に発表された「パルミサーノ・レポート」⁷⁾では、「世界中の特許データベース中に存在する既存の情報をより効果的に活用すれば、イノベーションを加速する巨大な可能性を掘り起こすことができる」と述べ、イノベーションに対して果たすべき特許情報の役割を強調している。

特許情報の重要性はもちろん、それに尽きるものではない。図2は、かつて筆者が在籍していた企業の

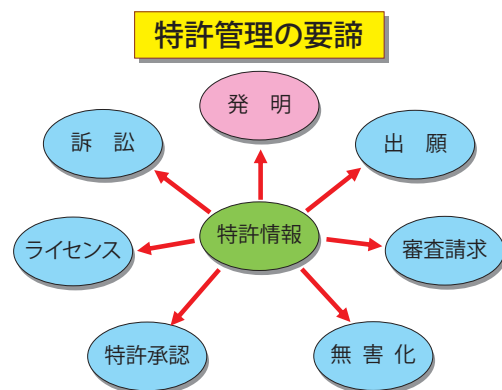
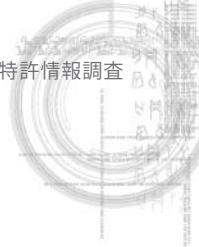


図2 知的財産管理の基本理念



拒絶理由に使用されたうち、最新の引用文献の公知年の分布

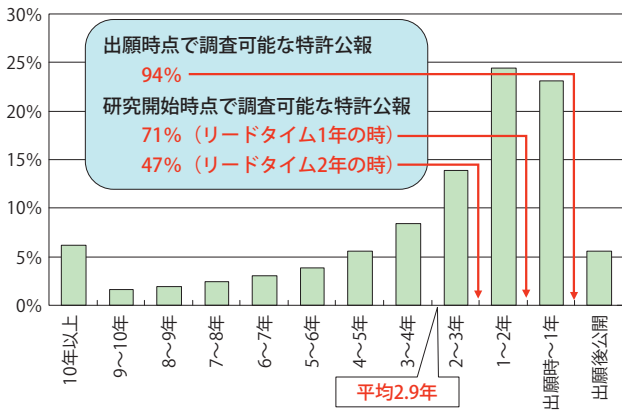


図3 十分な特許情報調査が行われていない！

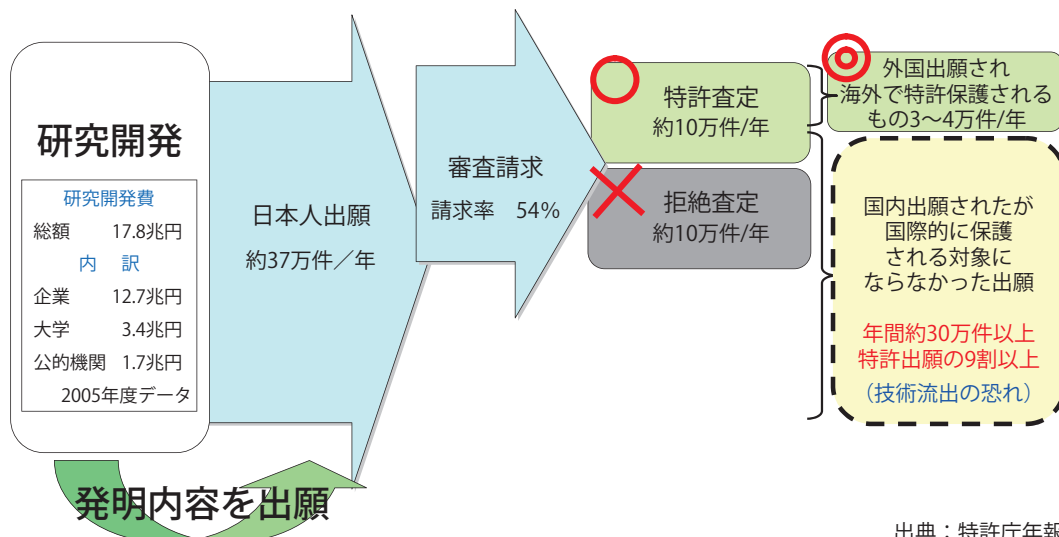
知的財産部に基本理念として掲げられていたものである。特許情報は、発明から始まって、出願、無害化、特許承認、ライセンス、訴訟等、知財管理の全領域において必須のツールであり、その意味で知的財産管理の要諦であるといつて過言ではない。

さらに、2003年3月に公表された「知的財産の取得・管理指針」(経済産業省)において、「知的財産情報は、技術力の分析や研究開発テーマの策定、他社との事業提携やM&A等の企業の研究開発戦略や事業戦略の策定に当たっての有益かつ重要なツールとなり得る」と述べられているように、知的財産情報(と

りわけ特許情報)は、事業戦略、研究開発戦略の立案・推進にとっての重要なツールでもある。すなわち、特許情報は知財、研究、事業のすべての領域をカバーする重要な経営のツールであると言えよう。それでは、現実企業において特許情報は、十分に活用されているのだろうか？

図3は特許庁が公表したデータであるが、特許出願が拒絶査定を受ける原因となった先行公知文献のうち、実に94%が当該特許出願の出願時に既に公開されていて調査可能な先行文献であったことが示されている。それが主要な原因となって、特許出願のうち、ほぼ75%が拒絶されているのである(図4)。

筆者は従来から、「特許情報をベースとした三位一体の経営活動」が重要であることを主張してきた⁸⁾。この基本はLDB(ローカル・データベース)の構築である(図5)。このLDBは自社の事業ないし研究開発に関連するすべての特許を細大漏らさず特許情報解析マップに収載し、常にアップデートを図ることによって、知財、研究、事業のすべての活動に活用することを目的としたものである。このようなLDBを自社の全事業領域、全研究テーマについて、系統的、体系的、網羅的に作り上げていく地道な努力こそ、ホールドアップ問題、パテントトロール問題に対応するキー



出典：特許庁年報

図4 そのために大きなロスが発生している

であり、ひいては特許制度の健全な発展を促す原動力であると信じている。

注：この小論は、『知財管理』vol. 60, no. 3掲載の「イノベーションのための特許情報の活用」から一部を転載した。

執筆者略歴

鶴見 隆 (つるみ たかし)

1966年東大理学部化学科卒業後、旭化成(株)に入社。同社において、不織布、人工腎臓用中空糸膜、ウイルス分離膜開発に従事。

1993年より同社カシミロン工場長。1997年より同社常務理事。2004年まで知的財産・技術情報センター長。

2005年から東京農工大学MOT教授として知財関連の講義を担当する傍ら、知財高裁専門委員、青少年の知財教育指導員、企業に対する知財コンサル、知財教育講師として活動中。

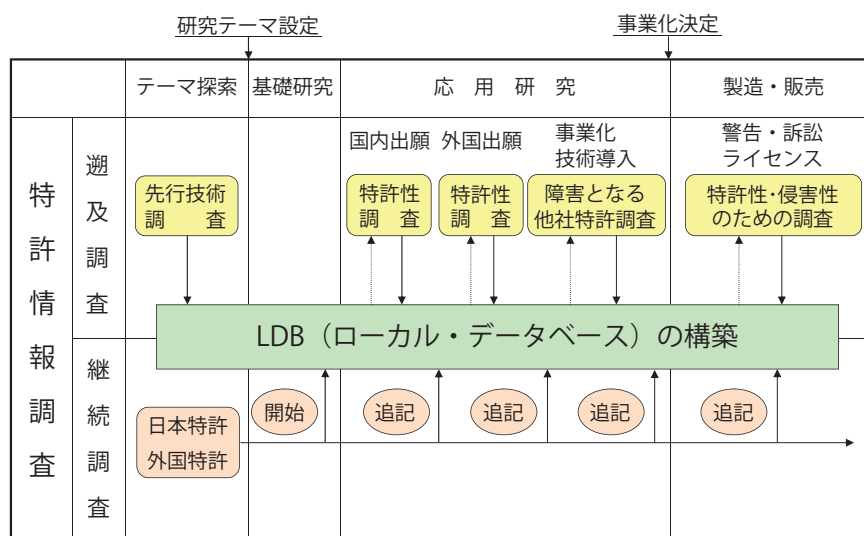


図5 LDB (ローカル・データベース) の構築

参考文献

- 1) 江藤学. 標準化活動におけるパテントポリシーの役割. The Journal of Science Policy and Research Management. 2007, vol. 22, no. 3/4, p. 188.
- 2) 榊原憲. 死蔵特許—技術経営における新たな脅威：Patent Hoarding訴訟. 一灯舎. 2009, p. 90-109.
- 3) 榊原憲. 死蔵特許—技術経営における新たな脅威：Patent Hoarding訴訟. 一灯舎. 2009, p. 9-21.
- 4) 吉田哲. “米国社会における特許制度改革の動向（1）米国特許法改正の動きと現行の損害額算定ルール”. 日経BP知財Awareness. http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20090107_yoshida1.html, (accessed 2010-03-12).
- 5) “ソニー、RPX集約的特許防衛サービス加入、日本企業で3社目”. 知財情報局. http://news.brainia.com/2009/0626/enter_20090626_001____.html, (accessed 2010-03-12).
- 6) “パテントトロール問題を受け、新たなIPビジネスが急増”. EDN Japan. <http://ednjapan.rbi-j.com/news/2009/1/705>, (accessed 2010-03-12).
- 7) “Innovate America”. Compete.org. <http://www.compete.org/publications/detail/202/innovate-america/>, (accessed 2010-03-12).
- 8) 鶴見隆. パテント・ポートフォリオの構築方法. 知財管理. 2009, vol. 59, no. 2, p. 123-133.