

IP based Consortium

参考資料

大嶋 洋一

特許の無償開放

特許を公共財化する
アプローチ



パテント・コモンズ
(例: エコ・パテントコモンズ)

確かに、特許活用の可能性を高める。

しかし ↓

あくまでも、自社で活用しない特許の提供となることから、魅力有る特許は少ない。また、発明を積極的にしようというモチベーションが高まらない

産業競争力の強化という意味では適さない

現在の特許制度の抱える課題

ポジティブな要請

- (1) 環境関連(グリーン)技術など公益性の高い分野の良い技術を皆で共有したい。
- (2) 新しい市場を早く立ち上げるための基本技術を共有したい。
- (3) 競争力が低下している状況なので技術の共有化によって競争力を回復したい。
→部分的に技術の共有化を求める分野が増えている。

ネガティブな要請

- (1) 特許数は一般的にどの分野でも膨大となり、特許権侵害のリスクが高まる一方、それを回避するための有効な手段は見あたらない。特許侵害に対する予測可能性、回避可能性が低い状況となっているにもかかわらず法定の過失推定(特許法102条)が認められている。(特許の地雷化)。
- (2) 日本企業は、製造業を中心としたメーカーが多く、相対的に法務部門は弱いのでできれば特許訴訟等の負担を負いたくない。
- (3) 技術が高度化、複雑化してきているため、一つの基本特許で独占排他的に特許を活用する場面は稀である。また、仮に市場創設が可能な基本特許であっても、多数の特許に囲まれ活用の機会を見いだせない。

特許制度が産業発達の促進役として機能していない

現状の解決策？

特許の無償開放？

パテントプール？

パテントプール

特定のテクノロジーに関連した特許のクロスライセンス契約に合意した2つ以上の企業によるコンソーシアムである。特許権所有者とライセンシーの時間と金を節約すると同時に、複雑に関連した特許群においては、その発明を実用化するのにパテントプールが唯一の妥当な方法になる場合もある。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia)』)

少数の特許保有企業(数社～十数社)等が多くの特許を独占的に保有している場合には有効な手段の一つ(例: MPEG-2)

しかし



多数の特許保有者がいる場合には、利害関係の一致が見られず、パテントプールの形成自身が困難

新しい特許利用のframeworkの必要性

特許がなければ物が作れない。
(発明者、特許権者の言い分)

特許があっても物が作れない。
(ベンチャ企業等の少数特許保有者の言い分)

特許だけでは物が作れない。(大企業、製造産業の言い分)

特許を尊重し、特許を利用して安心して物が作れるようにしたい

特許を地雷という危険な武器ではなく、皆が有効活用できる公共財として活用しよう！(例: バイオ技術を使った生物兵器開発と遺伝子治療開発の関係)

プロフィット・プールを用いたIP based Consortium

プロフィット・プールの基本思想

「市場立ち上げ時の利益」を皆で一時期プールして、特許について市場成長のために活用し、一定期間経過後に、特許権者等に分配する。



「捕らぬ狸の皮算用」的な事前配分ではなく、まず皆で市場創設を最優先課題とし、その過程で上げた利益をベースに、「事後的な配分」に主軸を置く。

★利益の還元には、登録簿等を通じて履歴を残し、利用者の利用状況を反映させた方法を採用する。

プロフィット・プールの機能

特許がなければ物が作れない。
(発明者、特許権者の言い分)

特許があっても物が作れない。
(ベンチャ企業等の少数特許保有者の言い分)

特許だけでは物は作れない。(大企業、製造産業の言い分)

他人に利用される特許を創出した価値を認め、特許の利用に応じた還付金を受領できます。

自身の特許の有無にかかわらず、廉価な利用料を支払ってもらえれば特許侵害訴訟を恐れることなく製品を作れます。

特許訴訟のリスクを低減し、他社の技術利用という選択肢を提供することで製品開発への注力を可能にし、自由な競争環境を提供します。

プロフィット・プールを用いたIP based Consortiumによる解決

パテントプール vs プロフィットプール

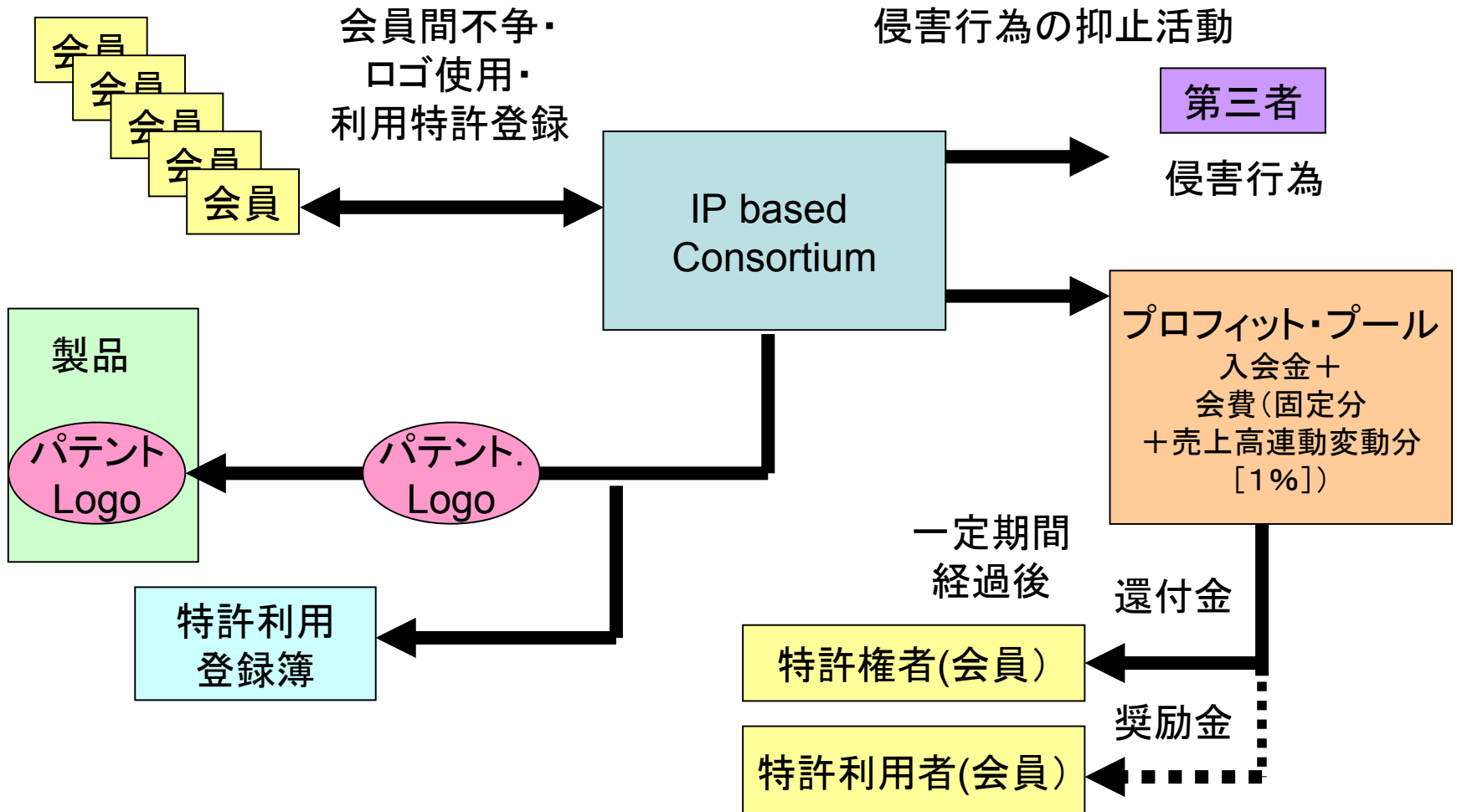
パテントプール

- 特許権を持つ少数者のグループが主体
- 参加者はほぼ固定
- 特許に対する価値は専門家が決定
- 他人の特許をプールに引き出すことには熱心となるが自分の特許をプールに提供することに消極的

プロフィットプール

- 特許権の有無にかかわらずに参加可能
- 参加者は随時出入り可能(特許権を利用しない大学等が参加可能)
- 特許に対する価値は利用者が決定
- 特許を提供することにより還付金を受領できるため、特許を提供することにもメリットがある

IP based Consortium A案



会員－コンソーシアム間（A案）

- 会員間において特定の技術分野に対して相互に特許侵害訴訟を争わない（相互不係争事項）（注1, 2）
- 入会金＋年会費（固定費＋変動費）として一定額、（例：売上高1%相当）を納める
- 特許権の譲渡を希望する者からは、特許譲渡を受ける。
- 自社製品には、パテントLogoを使用する（任意）。
- 会員の有望特許をプロモーションする（任意）。
- 利用した特許は登録簿に登録する（∵奨励金を得るため）。
- 第三者による特許侵害時にコンソーシアムに対して侵害調査を申し出る事ができる。
- プロフィット・プールから、一定期間の経過後（例：3年）、特許創出貢献、特許普及貢献に応じた還付金／奨励金を受領できる。
- 自発的な退会を求める者は、原則として事前告知（例：6月前）を必要。自発的な退会には、既存の特許利用者に対して一定期間（例：1年）の権利行使の猶予（設計変更の時間を与えるため）、又はRAND条件を保証。

（注1）特許を無効とする審判、訴訟については自由（∵独禁法上必要な措置）

（注2）仮にこの規約に違反した場合には退会となる。

コンソーシアム－第三者(A案)

- 普及・啓蒙活動
 - － 第三者に対してコンソーシアムの活動内容を普及・啓蒙活動を行う。
 - － WEBを利用した広報活動が中心。
- 侵害抑止活動
 - － 会員からの調査依頼の申出によって、特許侵害の可能性のある製品について調査(ex.特許庁の判定制度を利用。)
 - － コンソーシアム保有特許については、権利者として権利侵害訴訟を提起。
 - － 権利譲渡を受けていない場合には、権利者と相談の上、第三者に対する対策活動に協力。必要に応じて、刑事告発を行う。

パテントLogo(A案)

- パテントLogoには特許について2つの意味
 - 他の会員から特許侵害訴訟は受けない製品としての意味(特許版赤十字マーク)
 - 特許利用登録簿に登録した特許を利用していることの意味(特許普及活動の証)
 - Logoを表示するのに適した製品等には積極的活用。
ただし、Logoの不正利用(模倣等)の危険性もあるので、Logoの利用は、各コンソーシアムによる任意の検討事項。
- コンソーシアムは、会員に対してパテントLogoの利用を許諾(任意)

特許利用登録簿(A案)

- 自社製品に利用している特許を登録簿に登録。
- 自社特許、他社特許いずれも登録可能。
- 登録された利用数は、
 - 特許権者に対しては、特許提供に対する貢献度として、還付金交付の際に考慮
 - 利用者に対しては、特許普及活動に対する貢献度として、奨励金交付の際に考慮(任意)

還付金／奨励金(A案)

- 還付金／奨励金の原資となるのは、入会金＋会費(固定分＋売上高連動の変動分)
- 還付を開始する還付開始日までは、一定期間(1年)を確保。還付開始日後に還付を開始。
- 特許を提供した特許権者(会員)に1／2(この比率は任意)
 - － さらに、その貢献度に応じた還付。提供貢献度については、登録簿の利用数を基に算出。
- 特許を利用した特許利用者(会員)に1／2(同上)
 - － さらに、その貢献度に応じた還付。普及貢献度については、登録簿の利用数を基に算出。

還付開始までに一定期間必要な理由(A案)

- 新規な市場が立ち上がり、一定の規模に達するためには一定の時間の経過が必要。
- 特許利用の累積情報が集約され、特許の価値の選別が可能となる。
- 市場創設期は、プロフィットプールの額も少なく、還付金、奨励金の額は少なくなるので受領するメリットが小さい。
- 仮に、還付金や奨励金が緊急に必要なならば、還付金債権の発行等の早期支払いのシステムを検討しても可。

IP based Consortium B案

侵害行為の
抑止活動

第三者

IP based Consortium

ライセンス登録簿管理

ライセンス料支払

会費収入

サブライセンス
許諾契約

サブライセンス契
約(自己の特許
を除く)

会員
会員
会員
会員
会員

会員

特許を利用しない
者(ex. 大学等)も
参加可能

会員
会員
会員
会員
会員
会員

特許を持っていない者も
参加可能

会費 > ライセンス料の関係があれば、コンソーシアムの自主経営可能

会員－コンソーシアム間（B案）

- 特許を拠出する会員（Patent Provider (PP)会員）とコンソーシアムの間で、コンソーシアムが会員に対して再実施権契約（サブライセンス契約）をすることを許諾する再実施許諾契約を結ぶ。
- コンソーシアムからPP会員の資格を有する者に対してサブライセンス料を支払う。
- PP会員の資格しか要しない者（例：大学等）に対しても参加を認める。
- 特許を利用するだけの会員（Patent Developer (PD)会員）の参加も認める。（ただし、PP会員としての貢献に寄与しない分、参加料等を加重することは可能）
- 特許出願の仮通常実施権制度等を活用して、特許出願段階からライセンスの予約を可能にする。
- 自社製品には、パテントLogoを使用する（任意）。
- 会員の有望特許をプロモーションする（任意）。
- 利用した特許は登録簿に登録する（コンソーシアムでライセンス可能な特許を把握しやすくするため）。
- 第三者による特許侵害時にコンソーシアムに対して侵害調査を申し出る事ができる。
- 自発的な退会を求める者は、原則として事前告知（例：6月前）を必要。自発的な退会には、既存の特許利用者に対して一定期間（例：1年）の権利行使の猶予（設計変更の時間を与えるため）、又はRAND条件を保証。

特許訴訟による負担

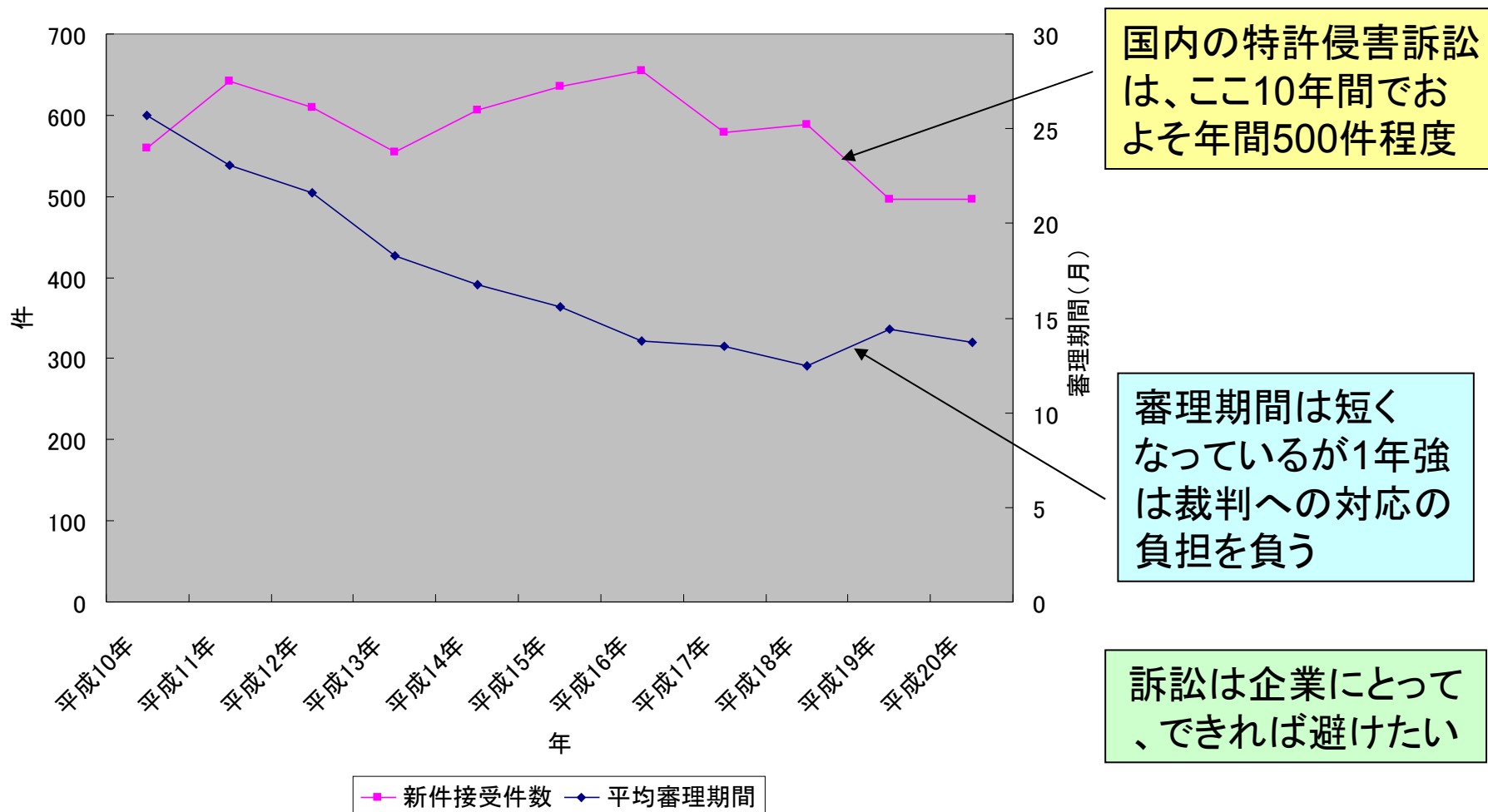
1. 訴訟に巻き込まれる量的なリスク

- (1) 日本における訴訟リスク
- (2) 海外(例:米国)における訴訟リスク

2. 訴訟に巻き込まれる質的なリスク

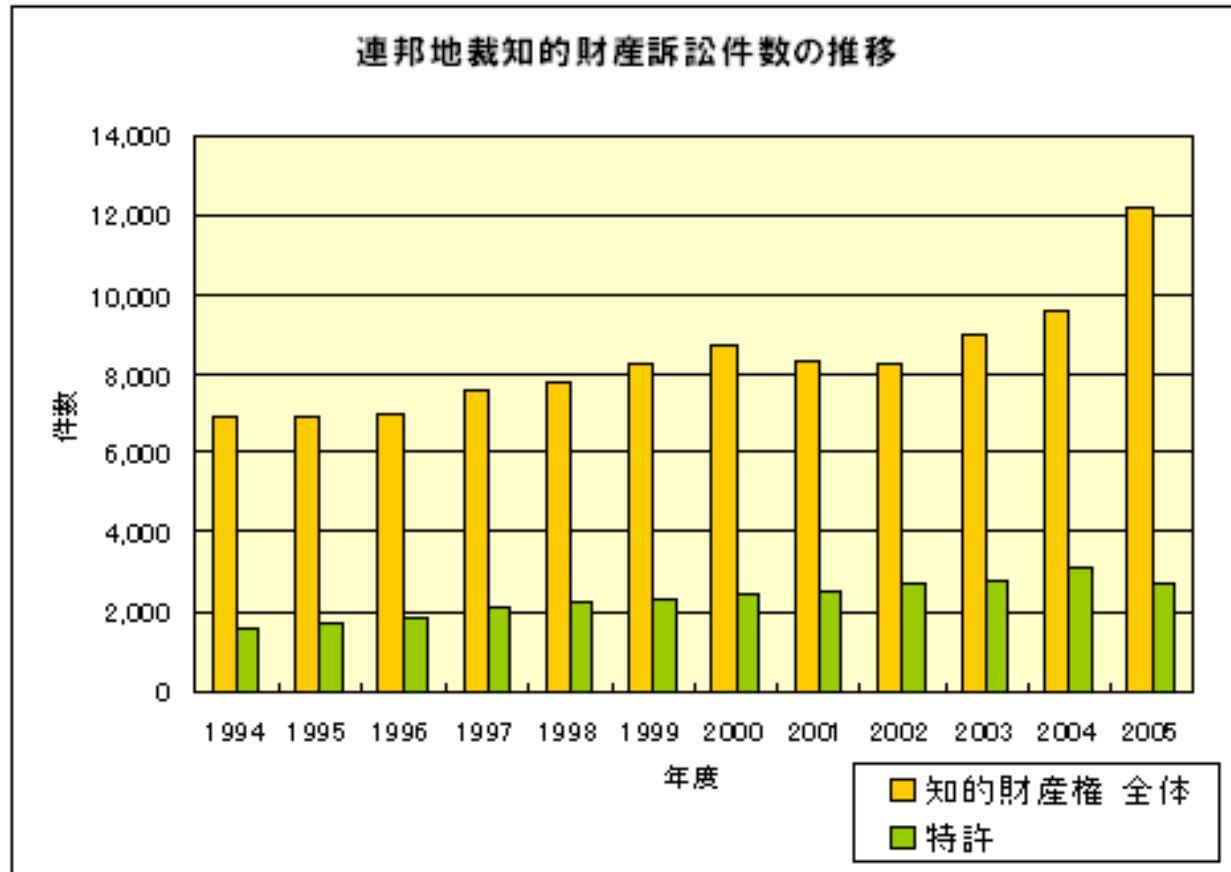
- (1) 差し止め請求(特許法100条)が認められ場合
→生産ラインが止まり、侵害品は廃棄、設備の除去等の措置があり得る
- (2) 損害賠償金
- (3) 弁護士費用
- (4) ブランドに対するダメージ
特許権侵害をしたことの企業イメージのダウン
仮に、特許権侵害訴訟に勝訴しても、「弱い者いじめ」扱いされるリスク
(例:一太郎訴訟における松下電器製品不買運動
参考:<http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/NEWS/20050214/156137/>)

特許侵害訴訟のリスク(国内)



(出典: 知財高裁統計 http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/stat_03.html)

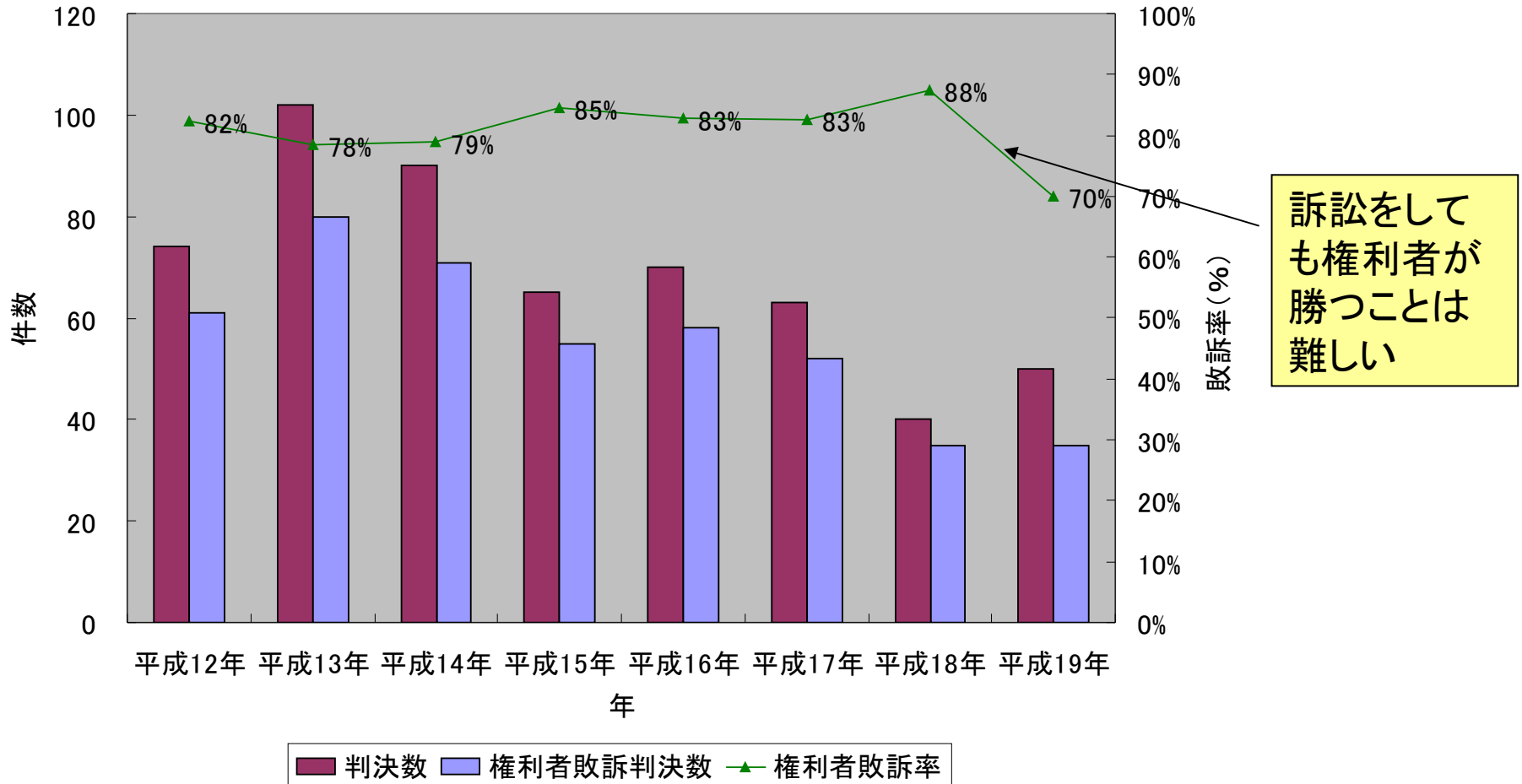
特許訴訟のリスク(米国)



(出典) Administrative Office of the United States Courts統計

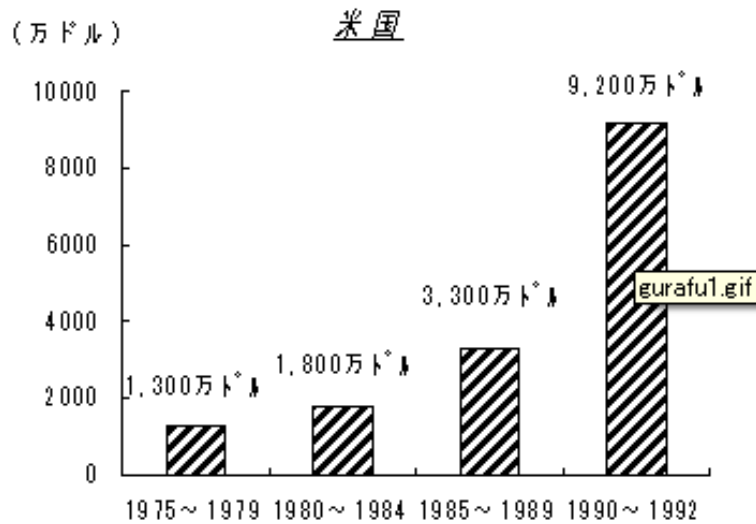
米国では、約7件／日の特許訴訟が提起されている

特許侵害訴訟の勝敗



(出典: 高倉成男「イノベーションの観点から最近の特許権侵害訴訟の動向について考える」経済産業研究所)

賠償金(米国)



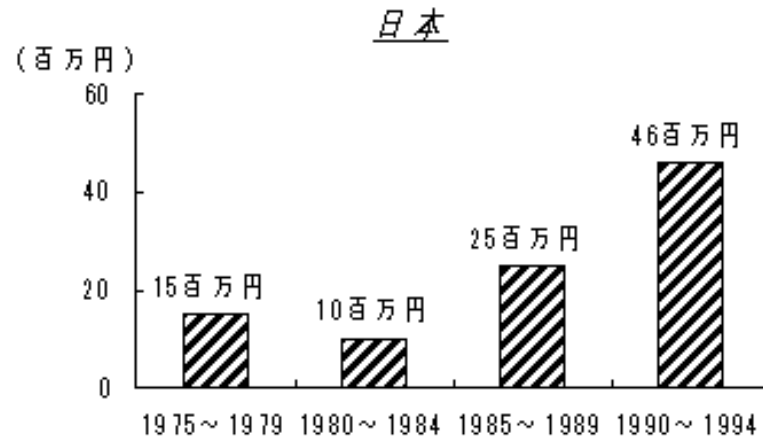
米国の特許訴訟において
賠償金額は高額
(∵懲罰的3倍賠償の制
度があるため)

高額賠償金の訴訟例

認容額	判決番号	権利内容
(1) 1,148億 4,280万円	17USPQ2d 1711/1991	インスタントカメラの特許
(2) 260億 1,943万円	229USPQ 81/1986	岩削用ビットのシールの特許
(3) 203億 9,144万円	24USPQ2d 1321/1992	整形外科ギブス包帯の特許

出典:平成9年度工業所有権審議会損害賠償等小委員会報告書

賠償金(国内)



日本の特許訴訟において
賠償金額は低額

高額賠償金の訴訟例

(1) 7億 6,100万円	東京地裁S48.5.25	二輪自動車の意匠
(2) 7億 2,881万円	静岡地裁H6.3.25	ビタミンD化合物の特許
(3) 2億 4,029万円	東京地裁S43.7.24	硬質物質粉碎装置の特許

出典:平成9年度工業所有権審議会損害賠償等小委員会報告書

弁護士費用

日本の訴訟においては、弁護士費用は訴訟費用には含まれないので、訴訟代理人を依頼すれば自己負担が原則

例 1億円の訴訟を提起した場合

従業員20名のA社は、ある特許権を実施して商品を製造販売していた。ある大企業B社が同様の商品販売を開始した。A社は、製造販売の差止めと一部請求として1億円の損害賠償を求めて訴訟を提起した。裁判所の審理では特許侵害の成否と特許の有効性が争われたが、提訴から8ヶ月後に裁判所は各争点についてA社に有利な心証を開示した。その後、和解を前提に話し合いが行われ、提訴から約1年後に和解が成立し、A社は、B社の製造販売を停止させることができ、またB社から1億円の損害賠償を受けることができた。

(平均:300万円着手金、報酬金1000万)

出典:市民のための弁護士報酬の目安 http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/data/meyasu.pdf

大企業にとって IP based Consortiumのメリット

日本国内で特許訴訟で争う必要は少ない

海外(特に米国)における特許訴訟のリスクは国内より高く、かつ高額

メーカーは技術力は高いが訴訟は苦手なのが通常。ならば強い領域で勝負するのが得策

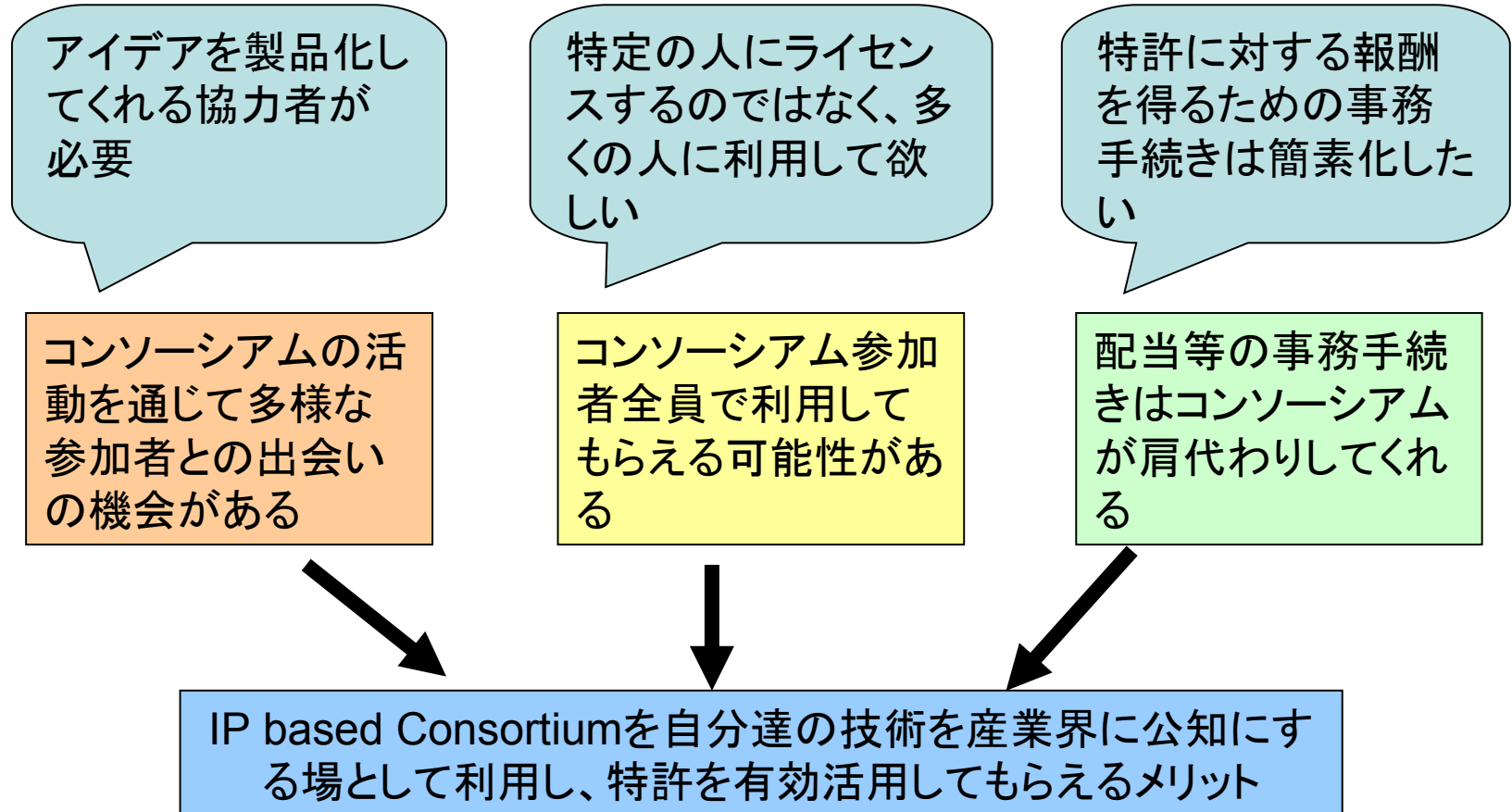
訴訟によって得られるメリットは限定的。むしろ訴訟における経済負担が足かせ

保有するだけの特許は不良資産となるが、自社で有効活用する方法が見つからない。

未使用特許は、たとえ他人が利用しても自社に直接的な被害はない

IP based Consortiumを保険的に利用し、かつ他社との関係は協力関係が築きやすいメリット

個人研究者・ベンチャ企業にとってのメリット



IP based Consortiumの適用分野

・グリーン関係分野

(∵環境・エネルギー関係はエコ対策としてコンセンサスが取りやすい)

例: 創エネデバイス、省エネデバイス

・新規市場形成分野

(∵既存のプレーヤがいないため、市場創出についてのコンセンサスが取りやすい)

例: 高価格材料を用いる分野

・医療・福祉・災害対策分野

(∵多くの人々が低コストで利用できることについて人道的なコンセンサスが得やすい。)

例: ワクチン、車いす、地震測定装置

・コンテンツ・プログラム分野

(∵他人の成果を利用することについてコンセンサスが得やすい。)

例: 新チップ設計環境、共同プログラム開発

IP based Consortiumの運用主体

IP based Consortium は、皆の利益を預かる立場の地位



中立性、公平性が確保された組織であることが必須

具体的には



1. 新たにIP based Consortium を創設する。(例: 国家プロジェクトの成果物の管理等)
2. 大学等(知的財産本部、TLO)等が中心となった運営母体を(一部門として)創設する。
3. 学会、業界団体等が中心となった運営母体を(一部門として)創設する。

IP based Consortiumの業務

主な業務

入退会の処理

特許利用登録簿の管理

第三者による特許侵害の調査、対応

還付金、奨励金の分配

ロゴの販売・管理(任意)

利用可能特許の情報提供(特許登録簿の作業を簡単にするため)

新規技術の紹介、普及

コンソーシアムの規模について

どの程度の領域を取り扱うかによって、異なるが、常勤としては人員として数名～十名程度の規模で対応が可能ではないかと思われる。

(例:登録簿等の事務管理スタッフ 数名;普及促進担当 数名 ;経理担当 数名;そのほか、必要に応じて、弁護士等の外部専門スタッフを利用する。)

特許侵害訴訟リスク・フリーゾーン

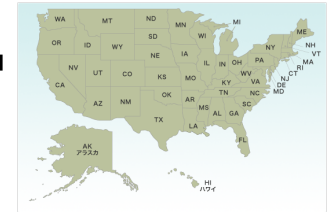
—「地雷」から「公共財」へ—

中国
(世界の工場
としての生産
基地)



特許訴訟のリスクの少ない市場
= 特許利用可能な市場
= 適正なライセンス収入(一人より多数
から)が可能な市場

米国
(研究開発型
ベンチャの聖地)



日本の技術・市場を利用
して新製品をスピード開発

日本で開発
した生産技
術を移転

製品化を目指し
て先端技術が日
本へ流入

国内の研究開発の成果

日本を特許侵害訴訟リスク・フリーゾーンとし、技術情報のハブとして技術加工貿易を促進する環境を整備する

FAQ(1)

Q1. 利用した特許を全て登録しなければ行けないのか？

A1.登録することによってメリットを受けるのは、特許権者と特許利用者の双方。登録は義務ではなく、還付金を受領したい場合に特許利用者が任意に行のもの。参加者の希望によっては、利用する特許に関する情報をコンソーシアムが提供するといったサービスもコンソーシアムの業務となり得る。

Q2. 売上高が立たない場合には会費は徴収されるのか？

A2. 会費の構成は、入会金(初年度)＋固定分＋売上高に伴う変動分のといった内容に分けることができ、会員数等のコンソーシアムの規模に応じてその比率を決定することが可能。売上高が立たない初期状態では、入会金や固定分を割合を高くし、その後、変動分の割合を増やすなどの対応は可能である。

FAQ(2)

Q3. 会員資格に制限はあるのか？

A3. コンソーシアムの趣旨に賛同するのであれば、異業種、個人による参加も原則可能とする。ただし、会員としての権利について差を設ける事は可能。また、会則違反等に対する退会はあり得る。異業種によるコラボレーションはコンソーシアムによる貢献の一形態である。

Q4. パテントロールになる危険性はないか？

A4. コンソーシアムは原則として特許権者となるわけではないので、パテントロールとなる危険性は少ない。また、公的機関等が主体となれば、その危険性はほとんど無い。その意味で制度担い手の中立性は重要な要素である。

Q5. 国等の公的機関が実行するべきではないか？

A5. 公平性、中立性を重視する点から国等の公的機関が実行することを否定するものではない。逆に、民間の機関においても、公平性、中立性を確保できれば可能であるし、営利目的を兼備しても不可能なスキムではない。いずれにおいても機関の属性を生かしたコンソーシアムの設立が可能である。

FAQ(3)

Q6 独占禁止法上、問題となる可能性はないか

A6. まず、入会希望者に門戸が開いていることが重要となる。また、利用方法については、登録簿への登録を任意とすることで、会員に選択の自由度を設けておくことが必要。さらに、独禁法2条9項は不公正な取引方法について定め、その4号には「相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること」を禁じている。具体的には、不公正な取引方法の一般条項として第11～13項に規定され、特に第13号が「拘束条件付取引」について規定している。退会時に厳しい拘束を設けると、「拘束条件付取引」となり得る。本例では、この点に配慮し、退会時に権利行使の一定の猶予期間又はRAND条件によるライセンス付与とした。この点については、入会により権利の利用を認められた者が翻意して、権利侵害を主張することは禁反言的な行為であり、特許権利用者を保護する範囲で特許権者に対して一定の条件を課したものであり、条件を課すことに合理的な理由があることから「不当な拘束」には当たらないものと解する。

FAQ (4)

Q7 IP based Consortiumは、スケールメリットを享受するためには参加者が多ければ多いほど良いのか？

A7. 基本的には、参加者が多ければ多いほどコンソーシアムの効果は実効性がある。しかし、参加者が多くなることによって、分野が包括的に広がらないように留意する必要がある。包括的な分野にまで拡大すると、独占禁止法に反する危険性がある。

Q8 基本特許を有する特許権者にとって不利益なのではないか？

A8. 独占排他的な権利行使をした方が有効な基本特許を有する者に対して、コンソーシアムに入ることを義務づけるものではない。強い特許を取得した場合に独占権を基調とした権利活用をする方が適したケースはある。シェアの維持と市場成長のどちらを選択するのは、各人の経営方針による。

IP based Consortiumにより 期待される効果

- ・新しい市場を早期に立ち上げることが可能となる。
- ・最終的に大きな市場を形成することができる。
- ・国内市場で特許侵害に怯える必要が無く、各社が積極的に製品に直結した研究開発投資が可能となる。
- ・自分では利用しない特許が他人に有効活用される機会を与え、特許が利用される可能性が高まる。
- ・研究者やベンチャ企業は、特許を生み出し、大企業は生産、製造を効率化する等、各々の注力すべき事に集中と選択の投資が可能となり、産業構造全体が効率的に機能する。
- ・特許取得、特許利用のインセンティブが与えられ、特許制度を通じて産業発達に寄与し、特許法の精神を実現することとなる。
- ・IP based Consortiumの活動を通じて、日本が特許を有効活用する市場だということが認知されれば、海外のベンチャ企業が特許提供者として、EMS等が特許活用者として参加することが見込まれ、日本が技術情報のハブとなり、技術情報をベースにした加工貿易のビジネスモデルが可能となる。