

「第8回ソウル国際競争フォーラム」参加報告書報告書  
ー特許管理専門会社の知財権乱用に対する競争法執行方向についてー

ジェトロソウル 知的財産チーム

「第8回ソウル国際競争フォーラム」が9月4日(木)ソウルロッテホテルにて開催された。今回のフォーラムでは、競争法と異なる他の政策分野との調和を模索するとともに、正しい競争法の執行方向を図るため、米国・EU・中国・日本など世界各国の有識者とサムスン・グーグルなどグローバルIT企業、OECDなどの国際機構、ベルギールベン大学など学会の著名な競争法の権威者が集まって、「特許管理専門会者の知財権乱用に対する競争法執行方向」、「行的企業と競争中立性」、「アジア競争法の照明と跳躍のための課題などに関するイシュー」など3つのテーマについて討論が行われた。

<概要>

- ・日時：9月4日(木)、09:00~18:00
- ・場所：ロッテホテル 2階クリスタルボールルーム
- ・主催：公正取引委員会
- ・参加者：約300名

<この報告書では上記の3つのテーマのうち、「特許管理専門会者の知財権乱用に対する競争法の執行方向について」のみまとめました>

セクション 1：特許管理専門会社（NPE）の知財権乱用に対する競争法の執行方向について

◇司会者

- ・ Frederic Jenny OECD 競争委員会委員長

◇発題者

- ・ Paul Nihoul ベルギールベン大学教授

欧州連合(EU)の状況を基に、最近のNPE (Non Practicing Entities) に対する法執行方向とNPE規制時に検討すべき事項などについて発表。

欧州の場合は、NPEに対する規制体系が明確にあるわけではないが、MSのノキア買収と関連してEU執行委員が、ノキアがパテントトロールに変わる恐れがあると懸念するなど、パテントトロールの規制の必要性について共感している。ただし、これまでEU全体を含む統一した規制規範はなく、加盟国別に議論が行われているだけである。NPEは商品

製造の代わりに特許権だけを主張する企業であり、すべての NPE が問題なのではなく、権利を乱用する一部のパテントトロールが問題である。製造会社に対し特許使用料を過度に賦課したり、特許使用を防止する方式(hold-up)が代表的な事例である。製造過程全体を特許出願を行い侵害を主張する場合も多く莫大な訴訟費用が所要され直接生産活動に参加しないため、製造会社の訴訟危険もない。EU の製造会社らは NPE の知財権乱用に対し政府の積極的な介入を希望している。

・ Maureen K.Ohlhausen 米国 FTC 委員長

NPE の技術革新と消費者の厚生に及ぼす影響が未だ明確に究明されていないため、現時点においてはパテントトロール法案(Troll Act : 有効でない特許権を行使するなど悪意的な(in bad faith)特許権の行使に対し FTC (米連邦取引委員会) が制裁できるようにする法案)のような明白な悪意的行為に対し焦点を合わせ慎重に接近する必要がある(発表内容は個人の意見である)と発表。

NPE は特許侵害訴訟を通して取引費用を増加させ革新を妨害し、費用を消費者に転嫁させ消費者の権利を阻害したりする。しかし、NPE が特許購買を通して特許権を主張することにより、発明家、中小・創業企業などの革新アイデアを商業化にでき、破産の危機から逃れられるようにするなどの肯定的な側面も存在する。従って、NPE がもたらす問題が競争法や消費者保護の 이슈なのか、特許システム又は訴訟イシューとして見るべきなのかを十分に検討する必要がある。米国連邦政府(ホワイトハウス、FTC など)、連邦議会、法院など各機構において NPE 問題に対する多角度な研究が推進されている。

ホワイトハウスでは、革新レポートにおいて NPE 活動が革新を阻害すると見做し、特許所有権の透明性強化、良質の特許を保障するための特許制度の改善などの処置を発表(2013.6)している。FTC,DOJ(米司法部)では、FTC 知財権レポートの発表(2011)、DOJ/FTC PAE (Patent Assertion Entities) 共同ワークショップ(2012)、FTC の NPE 実態調査の実施(2014.1~)などを行い、連邦議会では、特許権乱用を制限する各法案が提出されたが、現在まで通過した法案はなく議論が持続している。連邦法院では特許権乱用と関連した 3 件の事件が係留中である。

◇ 討論者

・ F.Scott Kieff 米国グーグル法律顧問

NPE の知財権乱用についての解決策は簡単でない事案であるが、世界中の専門家が集まった議論の場が設けられたこと自体が、大変有益なことである。

ITC は、米国内の輸入製品が米国の知財権を侵害したり、反ダンピングなど米国産業に不公正な影響を及ぼしているかどうかを調査する。特許システムのメリットとしては発明を促進する効果を強調しているが、それに負けず市場参加者らが特許を相互補完的に活用することによって取引が活性化されることが重要である。実証のデータによると、特許

Hold-up が頻繁な産業の場合、製品の価格がほとんど変わらないという特徴がある。パテントトロールの Hold-up に対処するために製造会社は、生産に必須的な特許を明確に認識し、特許権者との関係において発生する可能性がある問題状況をきちんと理解する必要がある。ITC は、特許権者の Hold-up に対し当事者間の交渉過程において、合理的な提案があるかどうかなどの事実に基盤した調査を行うために努力している。また、特許権者の悪意的な訴訟に対応するため、審議手続きを効率的に改善し、当事者の負担を減らす方向へ特許システムの改善処置を講じている。

#### ・ Youngson Shin 韓国公正委員会事務処長

NPE の純粋な機能を損傷せず特許権の正当な行使と見なせない乱用行為に対しては、競争法を積極的に執行する必要がある。

NPE は小規模発明家の特許を買収・管理することによって、技術開発の誘因を提供し、特許権取引仲介人の役割をして特許権の資本化・流動化に寄与するなど純粋な機能を遂行する。しかし、一部の NPE は莫大な金銭的利益を目的に特許訴訟を提起し、これを基に過度な実施料を要求して革新を阻害する。NPE が米国連邦法院に提起した特許侵害訴訟は 235 件(2004)→3,174 件 (2013) と 13.5 倍増加した。サムスン電子・LG 電子は被訴された全体企業の中でそれぞれ 2 位と 12 位を占めている(出所 : Patent Freedom)。韓国企業に対する NPE 提訴件数も 50 件(2008)→274 件(2013.11)に急増し、中小企業に対する提訴件数も 9 件(2008)→42 件(2013.11)に増加(出所 : 韓国特許庁)している。NPE の特許権行使乱用の事例は、①私拿捕船 (Privateering) 行為、②特許抱き合わせ販売、③特許談合、④多重訴訟提起、⑤標準特許実施時 FRAND 条件の違反、⑥過度な実施料取得のため訴訟乱用、⑦多数の小規模企業に対する特許権実施要求などがある。NPE の行為には、技術革新の誘因と技術阻害の危険が共存しているため、純粋な機能を損傷せず弊害を最少化して接近する必要がある。公正取引委員会は、上記の特許権乱用の予想事例を中心に NPE の競争法違反行為を綿密に注視し、今年中に「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」に NPE の乱用行為の類型・事例、法違反の判断基準などを補充する計画である。ただし、NPE は競争法においてこれまで取り扱ったことのない新しいイシューであるため、統一的な国際基準が定立されてない現況を十分に鑑み、関連ある海外動向の分析、業界意見の聴取、知財権専門家のアドバイス、特許庁などの関係部署との協議などを行って推進する予定である。また、NPE 規律方策の模索過程においてグローバル Consensus 定立のための ICN,OECD などを通して持続的な議論と協力が必要である。

#### ・ Allen Lo 米国貿易委員会委員

NPE の頻繁な特許訴訟に対する対策について悩まされてきた IT 業界の立場から発表。

NPE が提起する知財権侵害訴訟は、訴訟に随伴するリスクと費用構造などを鑑みると米国において頻繁に発生する仕組みとなっている。

NPE が提起する訴訟は、特許侵害訴訟の全体のうち 2/3 を占め(米国、2013)、平均勝訴率は 8%に過ぎない(非 PAE の場合は 40%)。NPE との訴訟時に、製造企業の立場では直接的な訴訟費用、製品開発の中断、人材の投入など有無型の莫大な財政的打撃をもたらし、NPE との和解(settle)のために莫大な合意金を支払う場合もある。このような副作用は資金力が不足な中小、創業企業にとっては深刻な問題である。NPE の特許訴訟に繋がる製品の価格が高く策定され、結局はほとんどの訴訟費用は消費者の負担に転嫁する。米国では NPE 問題の解決のために多方面で努力を行っている。現行の知財権法律は PAE の私拿捕船 (Privateering) 行為を抑えることに対し限界があり、当局が Frand 原則の遵守可否などを検討して積極的に介入する必要がある。

#### ・ Kijoong Kang 韓国サムスン電子副社長

サムスン電子の知財権関連法律問題の中で、特許管理専門会社(NPE)の特許乱用に対する対処方法について発表。

NPE は訴訟を通じて特許侵害禁止命令とともに莫大な損害賠償を要求する。特に、クロスライセンシングの必要性がなく、反対訴訟を提起する余地がないために対応がかなり難しい。米国の損害賠償訴訟の課程は色々な方面で NPE に有利である。特許侵害訴訟においては陪審員判決が適用される場合が多く、特許権者に有利な判決が頻繁に行われている。故意侵害が認められる場合は懲罰的(3 倍)賠償が賦課される。訴訟において特許の無効を主張する時には、明白で確実な証拠(Clear and convincing evidence)が必要であり、手続きにおいても NPE が有利である。世界の関連当局においてパテントトロールを規制しようと努力を傾けてきたが現在まで成功的ではなかった。米国は知財権関連の法律改正について議論が継続されているが、NPE 以外の一般特許権者も一緒に規制するなどの限界点などにより未だにこれといった成果はない。連邦法院の eBay 判決以降、侵害禁止命令のための 4 つの要件が適用されているが、NPE が ITC に提訴する場合、同要件などが考慮されないという問題もある。EU の場合は統一した規制法規がなく、知財権乱用規制が加盟国別に異なる状況にある。競争法を通して NPE の知財権乱用に対応できることもあるが、不当性の立証が容易でなく確立された判例も存在しない。結論的に現在の法律システム下では、侵害禁止命令の要件に対する厳格な適用・解釈を通して NPE の乱用行為を遮断する必要がある。反独占法による規制が容易ではないが、十分試みる価値があり立法補完の前の段階では競争当局の積極的な介入が必要である。

#### ◇司会者のまとめ

NPE の正当な権利と乱用行為について区別することが難しく、否定的効果とともに肯定的側面もあるため、さらに研究が必要である。

特許権の所有者が自己の権利を主張しても、場合によっては知財権の乱用となる。直接的な競争法の違反事例に対する説明もあったが、まだ違法性が明らかでなく国別の規制、

対応方式に違いがある。競争法の適用については、慎重な接近が必要であるとの意見と、特許抑留(Hold-up)事例に対し積極的に介入する必要があるとの意見が同時に提起された。その他討論者が提案した建設的な代案である、特許システムの質の向上、関連法規の改正努力なども重要である。

以上