

# 「特許の国際取引法」<sup>1</sup>の概要

志馬 康紀<sup>2</sup>

一般財団法人知的財産研究所 主任研究員

## I はじめに

1 本日のミニ・シンポジウムは、「特許の国際取引法」を統一テーマとする。特許権の法的効力やイノベーションとの関係については、法学や経済学の領域で活発に論じられてきたが、特許権の取引につき論じる邦語文献は少ない。他方、特許権の取引は実務においては重要な領域であり、海外では文献が急速に増えている。そこで、本日のミニ・シンポジウムでは、この分野の特色を示すテーマ4件（特許売買、UNCITRAL特許ライセンス、知財担保法制、および、中国での専利ファイナンス法制）を選び、それぞれの概観と特色を明らかにする。

前2者の特許売買と特許ライセンスは特許の登録数も係争数も多い米国の特許権を、主な考察対象としている。どちらも、特許侵害やエクスポージャーが取引の原動力となっており、この点を機能的に考察した論稿である点において、共通する。そこで、特許売買は先行文献に基づき、特許ライセンスは実務

で得た洞察に基づき、報告を行う。これに対して、UNCITRAL知財担保法制はUNCITRALのモデル法案を、中国の専利ファイナンスは、中国の専利権（特許権・実用新案・意匠）を対象とした国家主導のファイナンス法制を考察の対象としており、知財を用いた特色ある金融法制を分析する点において、示唆に富む試みである。

2 概要では、特許取引の統計の紹介を中心に、特許権の登録数・侵害訴訟数・知財取引収入の増加(1)を、次いで特許権の法的効力と産業分野別の特色(2)を、そして、特許権の金銭的評価(3)につき述べる。最後に、4件の報告の要約と当日の質疑を纏める(4)。

## II 特許取引の統計

### 1 登録数・侵害訴訟数・知財取引収入の増加

最初に、特許権に関する統計データをみる。プライスウォーターハウスクーパーズ社の統計<sup>3</sup>によれば、米国特許権の年間登録数は、1991年には約10万件であったが、2000年

<sup>1</sup> 【謝辞】このテーマにつき、志馬・佐藤・井手の3名は、一般財団法人知的財産研究所の研究員として、関と志馬は、ルネサスエレクトロニクス株式会社知的財産権統括部の前統括部長及び前主任として、関心を抱いてきました。報告の機会を与えて下さった本学会の齋藤彰会長に、厚く御礼申し上げます。

<sup>2</sup> 一般財団法人知的財産研究所、主任研究員（報告時）。本稿は執筆者の私見に基づくものであり、所属する組織の見解を示すものではありません。

<sup>3</sup> PricewaterhouseCoopers LLP“2014 Patent Litigation Study” 5.

[[http://www.pwc.com/en\\_US/us/forensic-services/publications/assets/2014-patent-litigation-study.pdf](http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2014-patent-litigation-study.pdf)] (visited 2015/3/31) (以下「PWC(2014)」と略す)。

には約16万件となり、2013年には約28万件に至っている。2013年の年平均成長率(CAGR)は8%である。また、米国特許権侵害訴訟の年間提訴数も同様に増加している。1991年には約1,000件であったが、2000年には約2,000件となり、2013年には6,500件まで急増した。米国特許権の年間登録数に関する2013年のCAGRは、5%である。

知財権に基づく支払も急増している。世界銀行の統計<sup>4</sup>によれば、全世界の知財取引収入(特許権・実用新案・意匠・商標、ならびに、著作権・ノウハウを対象とした売買・ライセンス・サービス役務の提供に基づく収入の総計)の年間合計金額は、2005年が約US\$1,421億であったのに対して、2013年は約US\$2,669億に増加している。

このように、近年、米国特許権の登録数は増加している。そして、米国特許権の活用状況を示す、米国特許権侵害訴訟の提起数および知財取引収入の金額も、増加している。

## 2 特許権の法的効力と産業分野別の特色

(1) 特許権は、特許明細書の請求項で特定した特許発明を公開する代償として、一定期間、当該特許発明に排他的独占権を付与する制度である。

特許権者は、特許発明を許可なく実施する製品やサービス(以下、「特許権侵害製品」と略す)の第三者による製造や実施を差し止

め、侵害にかかる損害賠償を請求する権利を有する。この権利は、産業分野の相違を問わず、特許法が一律に付与している。

ここで、特許権侵害訴訟における特許権者の勝訴率が低い点に、留意すべきである。これは、特許権侵害の被告が、特許権侵害製品が特許請求項(claim)に記載した発明を実施していないという非侵害(非抵触)の主張や特許権が無効である旨の主張を行うためである。こうした非侵害・無効等の主張を裁判所が認容するために、1995年～2013年の米国訴訟特許権侵害訴訟における特許権者の勝訴率は、平均33%に留まっている<sup>5</sup>。

(2) これに対して、特許制度の運用、すなわち、特許権侵害物品あたりの特許権登録数・特許権侵害訴訟・特許権のライセンスの態様等は、産業の技術分野によって異なっている<sup>6</sup>。

一つの極にあるのが、スマートフォン・携帯電話・半導体・ソフトウェア等のIT産業の分野である。この分野では取得できる特許権の数は多く、製品は「特許の藪」に覆われている。このため、製品を製造する際に、競合企業が保有する特許権も実施しなければならぬ。そこで、企業間の交渉で、彼我の特許権力(自社のもつ特許権の価値に、相手の事業の売上を乗じたもの)を比較し、その差を金銭で支払って互いの特許権群を相互に許諾する契約慣行(クロス・ライセンス)が、発達した。クロス・ライセンスの交渉において

<sup>4</sup> The World Bank "Charges for the use of intellectual property, payments (BoP, current US\$)" [http://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD/countries/1W?display=default]. なお、特許と技術ノウハウ、知財権の売却とライセンスは、それぞれ異なる性質を有するが、World Bankや国際連合の統計など財務統計の多くは、これらの財務統計を区別することなく知財統計として纏めている。

<sup>5</sup> PWC (2014) 14. 日本の裁判所における特許訴訟の特許権者勝訴率は、20%程度である。

<sup>6</sup> 米国FTC "To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy" (2003) Ch.3 1-56, D.Burk = M.Lemley (山崎昇訳) 「特許法における政策レバー(1、2)」知的財産法政策学研究14、15号(2007)、特許の藪に言及しeBay事件米国最高裁判決の意義を述べた玉井克哉 「特許権はどこまで「権利」かー権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の最新判例をめぐってー」パテント59巻(2006) 45-61。

は、双方が代表特許権を提示し、その強さを比較して特許力を定めることが多い。

この対極にあるのが、医薬品の新薬創生事業分野である。同業界のイノベーションは、新しい物質（新化合物）の発見によってもたらされる。ところが、新化合物の創生は非常に困難であり、巨額の費用（300億円以上）と膨大な時間（約9～17年）を要する。この結果、ひとつの製薬に関連する特許権は、数件から10件と少数である。こうした医薬分野では、医薬品の有効成分そのものに対する物質特許権が切れた医薬品を製造・販売するジェネリック医薬品企業は、新薬創生企業にとって大きな脅威となっている。

技術分野別の特許権と物品の関係は、特許権侵害事件の損害賠償額の高低にも表れている<sup>7</sup>。1995年～2013年の特許権侵害訴訟の平均損害額を調べると、損害賠償額の間値はUS\$5M超である。ところが、通信（US\$22.3M）・バイオテクノロジー/製薬（US\$19.8M）・医療機器（US\$15.9M）の産業分野では損害賠償額の間値はより高額であり、化学/合成材料（US\$0.4M）・自動車/輸送機器（US\$0.8M）・消費者物品（US\$2.2M）・工業構造物（US\$3.2M）の産業分野では間値はより低額である。

(3) 米国特許権の登録数・侵害訴訟数や知財取引に基づく収入の額は、増え続けている。言い換えれば、特許権と特許権に基づく取引は、現実の社会で機能しており、ますます重要になっている。この点につき、中山一郎（2012）は「発明とは、…何らの法的保護がなければ、フリーライドという“市場の失敗”

が生じ、発明の供給が過小になるおそれがある…特許制度は、発明の経済的価値についての判断を市場に委ねている。その意味において、特許制度は、市場の失敗を解決するために、市場を活用しようとする制度であると理解することができる」<sup>8</sup>という。

### 3 特許の金銭的評価

(1) モノの価格については「1物1価」と略す基準がある。この基準が成立するのは「同一のモノがたくさんあり、完全競争が成立している場合」である。

これに対して、個別性の強いモノや情報に偏りがあるモノの場合に、価格は1つには決まらない<sup>9</sup>。例えば、米国特許法101条は、「新規に…発明をした者は…特許権を取得することができる」と定義する。この定義により、内容が同じ特許権は存在し得ず、全ての特許権は異なったものである（仮に、同一の特許権が2件存在すれば、後願特許はダブル・パテントとして無効とされる）<sup>10</sup>。このため特許の価格の算定は困難である。このように、市場相場がない多くのモノ（無形のモノを含む）は、「評価目的などを考慮して初めて経済的な評価が可能になる前提が整う」といえる。また、評価者の立場によっても、経済的な価値は大きく異なる。これらは知的財産においても同じことである。

(2) 一般に、資産を評価するための手法は、(a)コスト・アプローチ、(b)マーケット・アプローチ、(c)インカム・アプローチの3つに大別される。コスト・アプローチとは、資産を取得のために要する費用に基づいて評価す

<sup>7</sup> PWC (2014) 13

<sup>8</sup> 中山一郎「特許取引市場の機能と差止請求件制限の政策論的当否」日本工業所有権法学会年報 第36号（2012、有斐閣）121頁。

<sup>9</sup> 例えば、土地の「1物4価」（公示価格、路線価、固定資産税評価額、実勢価格）である。

<sup>10</sup> 米国特許法 Sec.35 101-02.

る考え方である。マーケット・アプローチは、市場において観察された価格に基づいて評価する考え方である。インカム(収益)・アプローチは、将来の経済的価値を見積もり、それに基づいて評価する考え方である。

知的財産の評価においても、この3種類の手法が基本的な考え方であることに変わりはない。ただし、評価の場面、評価者の立場によってさまざまな変数、条件が加わるため、多様な評価手法がある<sup>11</sup>。

(3) このように、特許権の取引にかかる評価には、様々な手法がある。それゆえに、取引において特許権を評価する際には、その算定手法を用いる目的・主体・算定にかかる諸要素を明らかにして、それぞれの手法を用いる意義を明確にしなければならない。かかる特許の価格につき、「特許売買」では米国の先行文献に基づき、「特許ライセンス」は米国特許ライセンスの実務に基づき、紹介を行う。

## 4 ミニ・シンポジウムの概要

### (1) 特許売買

(a) 特許売買は、近時のマスメディアがよく取り上げる新しい取引類型である。2014年の米国特許権の売買市場は、US\$260Mと推定される。米国特許権の売買数は、大局的には、米国特許訴訟数の増加に比例し増加している。そして、経済危機(全分野)や特許適格性を否定したアリス米国最高裁判決(ソフトウェア特許分野)が、特許売買を減少させている。

(b) 特許の売主の大半は事業者と特許不実

施主体(NPE)であり、その目的は、不要な特許を売却して金銭的利益を得ることである。特許権の買主の大半は、事業者・NPE・防衛的特許権アグリゲーターである。買主の目的は、特許侵害訴訟または特許ライセンス交渉で用いることである。購入された特許は、その後第三者に転売されることがある。その際に、米国法における特許ライセンスの当然対抗主義と売主の表明・保証が、重要な役割を果たしている。特許売買は、特許ブローカーと特許侵害解析会社の存在に支えられている。特許侵害解析会社は、特許を侵害(実施)する製品を解析し、特許エクスポージャーの証明の基礎となる特許実施侵害資料(以下「EoU」)を作成するサービス業者である。

(c) 特許売買の75%以上は、米国特許権数10件以下の小さなパッケージの取引が占めている。技術分野では、ソフトウェア特許が多く、とりわけビジネス方法特許の売買は、アリス米国最高裁判決の影響を受けて減少した。提示価格の平均額は、US\$0.190Mである。EoUの存否が売買価格に影響しており、EoUを付した提示価格の平均額は、US\$0.255Mと高額である。

(d) FTC報告(2011)は、技術が普及した後の特許のライセンス許諾や売買は、特許の事後取引(*ex post patent demands*)であり、技術イノベーションを阻害する、このため、競争法上、好ましくない行為だとする。Feldman=Lemly(2015)の実証研究は、特許期間満了に近く技術は陳腐化しているがエクスポージャーが大きな特許権が、特許ライセ

<sup>11</sup> 鈴木公明「知的財産の価値評価」、鮫島正洋『新・特許戦略ハンドブック—知財立国への挑戦』(商事法務研究会、2006)より279-320。なお、品川陽子「知的財産の経済的評価(1)-00」より「その1：経済的評価の基本的な考え方と知財の価値評価の難しさ」(2005、日経知財AWARENES web、2015年4月4日閲覧)も参照。

ンスにおいて価値が高いことを示す。こうした見解は、特許権が技術文献ではなく法的権利として機能しているという本報告の趣旨と整合する。

(e) 特許売買も特許ライセンスも、技術イノベーションを促進する社会制度ではないのかも知れない。本報告では、私有財産としての特許の利用という観点から特許を観察し、特許売買を、買主が権利行使によって利益を得る買主の目的に適った特許を探し出してこれを購入し、売主が、こうした特許に相応しい対価を得るための、合理的な取引メカニズムだと捉えた。

## (2) 特許ライセンス

### (a) はじめに

企業における特許ライセンスの経験から、「特許ライセンス」、特にライセンスをする立場、受ける立場において、特許の価値を判断する上で何が重要なポイントであるのかが見えてくる。ノウハウ (KH) と異なり、特許の評価判断基準は出願明細書の記載等に基づくものであり、そこに特許の価値評価の特徴が出現する。

### (b) 特許の価値評価基準：IVFとEVF

特許価値の決定するファクタは2種類存在する。一つはIVF (Internal Value Factor) であり、もう一つはEVF (External Value Factor) である。特許明細書は技術文献であり、また権利書でもあると言われるように、その権利範囲の解釈にはクレームに代表される特許明細書の記載や審査経過、公知例との関係等を総合的に検討し判断する必要がある。これらの検討要素は個々の特許毎にユニークなものであり、IVFと呼ぶものである。IVFは特許の権利行使性に関わる価値ファクタであり、いわゆる新規性、進歩性・非自明性、更には権利行使にあたりどれだけ侵害立

証が容易であるかを表す特許発明の顕現性などもこれに該当する。同じ知的財産権でありながら、ノウハウ (KH) とは一線を画す、特許の特徴的な部分である。一方EVFは上述の通り環境因子であり、6つの代表的な判断要素が存在する。これらは特許発明の主題が適用される製品・サービスの特性や、それらの市場の特徴に起因するものである。

### (c) 特許の3つの特質

特許の価値評価自身は極めて専門的であり、取引の当事者間で共通の合意形成が取りにくいという意見が存在するが、これは特許には上述したIVFに起因するユニークな特質が存在するからである。特に特許の価値評価を難しくしているのが今回強調する特許の3つの特質、「固有性」、「不確定性」それと「公正性」である。「固有性」とは、特許の価値評価に当たり特許毎に固有の事情が存在するということである。「不確定性」とは、この固有の事情が明確な指標ではなく、一定の幅を持った確率の変数であるということである。また「公正性」とは、特許の価値評価指標は公正な判断により、当事者が納得するものでなければならない、ということである。これら特許の特質が、特許ライセンス行為や、特許ライセンス契約をユニークならしめている。

### (d) 特許価値評価の3フェーズ

これら特許の特質から、有効な特許を抽出するための作業は簡単ではない。特許の抽出作業には一般に3つの作業フェーズが存在し、簡易な評価手法で大まかに特許群を篩にかける初期段階から、リソースをかけて最終的に特許の有効性や、侵害性を詰めていく最終段階までの一連のプロセスが存在する。特にライセンス交渉が頓挫した結果訴訟となり、相手方から権利の行使性に関し執拗な攻

撃を受けた場合であっても、それに耐え得る特許を抽出しておく必要がある。そのためにはリソース（人・時間・費用）を掛けた詳細な検討が要求される。特許の価値評価におけるクライテリアやそのプロセスは非常に複雑であるが、これをしっかりとライセンス当事者間で議論していくためには、第1に、有能な評価エンジニアを技術ごとに確保し、第2に、当事者間で共通の価値認識を持つために公正な第三者の判断を必要に応じて仰ぎ、第3に、ライセンスプロセスが、権利者とライセンスの両当事者が直接コンセンサスを築くことができるプロセスを経ることに重きを置くことにある。

#### (e) 結 論

特許そのものが有する3つのユニークな特質により特許の価値評価は複雑であり、このために特許ライセンスにおいて当事者が対象特許の価値判断につき共通の認識を持つことはとても困難である。しかしながら、有能な評価エンジニアの確保、第三者の公正な判断、ライセンス当事者間の直接的なコミュニケーションが、この困難を解決する手段となる。

#### (3) UNCITRAL知財担保法制

本報告は、2010年に国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）が公表した「UNCITRAL担保取引立法ガイドの知的財産を目的とする担保権に関する補足（UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions: Supplement on Security Rights in Intellectual Property）」（以下、IPサプリメント）を素材として、効率的な方法により知財ファイナンスを促進する上で不可欠となる担保法制のあり方について一考察を試みる。

知的財産を担保として利用したファイナンスは、我が国だけでなく世界的に見ても発

展途上の段階にある。このような中、IPサプリメントは知財のための担保法制について、大陸法が堅持してきた担保目的物に関する特定性及び独立性の原則に疑義を呈した上で、近時急速に支持を拡大している米国統一商事法典第9編由来の包括担保権の中に手がかかりを見出そうとする。

しかし、知財を包括担保権の客体に含めることは、知財実務に様々な副作用を派生させる。知財売買の局面では、買主はデューデリジェンスのために追加的に費用を負担する必要がある。また、知財ライセンスの局面では、ライセンサーはロイヤリティの収受を確実なものにするために追加的に費用を負担する必要がある。このように担保権者に優先的地位を認める結果、その譲渡を他のアクターが引き受けなければならないことを明らかにする。

#### (4) 中国の専利ファイナンス法制

(a) 2008年6月5日、中国では「国家知識産権戦略綱要」を発表し、専利ファイナンスを国の重要な戦略の一つとして掲げている（当該戦略における、三、重点戦略（11）項目及び同（12）項目）。

中国における専利とは、発明、実用新案、意匠を含むものである（中国専利法2条1項）。中国知識産権局の発表によれば、2013年12月までの有効発明専利の件数が1,033,908件あり、有効実用新案件数が1,936,789件あり、有効意匠権数が1,224,442件あった。しかしながら、保護期間満了前に失効された専利は、失効された専利全体の85%であり、そのうちの70%が年金未納であり、30%が長年譲渡不能により権利者の放棄によるとされている。権利化された専利の運用を促進するために、中国では国家主導で、知的財産ファイナンス政策を積

極に推し進めている。

(b) 中国における専利担保に係る主な制度について見てみると、「担保法」(1995年)、「専利権担保登録弁法」(2010年8月26日、国家知識産権局)、「科学技術型中小企業に対する貸付緩和拡大に関する指導意見」(2009年5月、科技部及び銀監会連合発表)がある。これらの制度をベースとして、専利担保登録件数は、2008年に97件、2009年に168件、2010年に362件にとどまった。

そして、「信貸資産証券化試点管理弁法」(2005年、人民銀行、銀監会)、「証券会社の企業資産証券化業務試点状況の報告に関する手紙」及び「証券会社の企業資産証券化業務試点の手引き(試行)」(2009年、証監会)があるが、知財証券化について規定の空白が依然として批判された。これを受けて、「証券公司資産証券化業務管理規定」(2013年3月15日、証監会)が制定され、「信託投資公司管理弁法」(2002年)の20条2項において、信託投資公司是、委託を受け、知的財産権等の財産権を自己の約定条件と目的に基づいて、管理、運用と処分することができるものと明確に定めた。

さらに、「信託法」(2001年)の2条において、長年定義されなかった信託について定義を行ったが、夏建国民は、「委託人所有権」、「主なし目的財産」、「受益者所有権」等に課題が存在すると指摘している。また、同法の10条において、信託の設定時、信託財産の登記を効力発生要件と定めているが、実務においては、登記機関、登記内容、登記範囲、登記手続き等に関する規定の欠如が指摘されている。

(c) 2015年3月30日、中国国家知識産権局は、「知的財産ファイナンスサービスを一層推進することに関する意見」を公表し、

2020年まで、専利担保融資金額の1000億元超を実現し、専利保険業務展開範囲を少なくとも50の中心的な都市とパークで実現することを目標として掲げており、今後の中国の専利ファイナンスについて更なる注目が必要である。

#### (5) 質疑応答

4件の報告後に、特許の法的性質/経済的効用と特許売買/ライセンスの機能、UNCITRAL担保取引立法ガイドの仕組み、諸取引における特許対価の算定、中国専利法の行政/司法/実務につき会場から質問を受け、活発な討議が行われた。