

< AIPPI セミナー開催報告 >

AIPPI・JAPAN米国知財セミナー

既存の特許ポートフォリオから新たな収益チャンスを生み出す画期的アプローチの提案

～「訴訟費用の投資会社による負担」を軸に企業に収益をもたらす～

- 1) 開催日時：平成 29 年 7 月 21 日（金）13：30～17：00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 3) 講演者：Paul Hastings LLP
萩原 弘之 氏（米国特許弁護士）
Yar R. Chaikovsky 氏（米国特許弁護士）
Blair M. Jacobs 氏（米国特許弁護士）

4) 内容

1. 日本企業が過去に米国で行った特許の収益化・権利行使

従前から米国で行われている主な収益化・ライセンスモデルとしては、①社内リソースに頼った自己責任でのライセンス供与／権利行使、②特許の売却、③特許不実施主体によるライセンス供与／権利行使、④成功報酬型の法律事務所を利用する 4 つのモデルが存在する。

しかし、これらのモデルには、例えば以下の弱点が存在する。

①社内リソースに頼った自己責任でのライセンス供与／権利行使	<ul style="list-style-type: none">・ 反訴に対する効果的な防御策がない。・ 限られた予算と社内リソースにより、事案を同時並行させることが困難である。
②特許の売却	<ul style="list-style-type: none">・ 収益が低く、他にメリットもない。・ 所有権及び支配権を完全に喪失することになる。
③特許不実施主体によるライセンス供与／権利行使	<ul style="list-style-type: none">・ 収益をパートナー（特許不実施主体）と分配する必要があり、収益が限定的になる。・ ライセンスや訴訟の条件面に関して、訴訟支配権（コントロール）を諦めなければならない場合があり得る。
④成功報酬型の法律事務所	<ul style="list-style-type: none">・ 成功した場合、収益の 30～40 パーセントを弁護士に支払う場合が多く、収益が限定的になる。・ 弁護士事務所が訴訟に関する支配権を持つようとする場合もあり得る。

2. 成功する特許収益化戦略

旧来モデルの持つ弱点については、①弁護士費用、②収益、③支配権、④反訴、⑤案件の並行運用の 5 つのカテゴリーに分類することができる。新モデルは訴訟資金ファンディングを活用し、旧来モデルの弱点を解消し得るモデルである。

なお、新モデルは、知的財産をプロフィット・センターに転換し、複数の収益ストリームを確保することで、価値あるポートフォリオ（特許群）から巨大な収益を生み出すことができる。

3. 訴訟資金ファンドの急増と、知的財産を多く保有する会社にもたらすメリット

従来、米国では champerty（利益分配特約付きの訴訟援助）による訴訟への投資は禁じられていた。しかし、2016 年に裁判所が「champerty による訴訟への投資を禁じる法律は時代遅れであり、消極的な投資（passive investment）には適用されない」と判示したことで状況に変化が生じ、投資資産として価値のある訴訟の需要が増加し、多くの企業が訴訟ファンド市場に参入し始めている。

また、これらの訴訟資金ファンドは、法律資産である知的財産を多く保有する会社向けに、極めてよ

い条件を提示している。

4. 訴訟資金の提供を受けて、収益化機会の複数のポートフォリオを作成

新モデルでは、訴訟資金ファンディングを活用したうえで、①リスク分散、②複数の収益ストリームの確保、③資本コストの節減の観点から、ポートフォリオを複数作成することが望ましい。

①リスク分散	・複数のポートフォリオを同時に行使することで、増益の機会が上がる。
②複数の収益ストリームの確保	・複数の製品群に複数の収益ストリームを持つことで、耐久性のあるプロフィット・センターを実現する。
③資本コストの節減	・リスク分散の結果、資本コストを低く抑え、資本をより柔軟に活用することができる。

5. 新たな収益ストリームをいくつも生み出したい日本企業に、活発化する訴訟資金ファンドを統合し、活用してもらう当事務所開発の新プログラム

投資家による訴訟資金ファンディングは法律資産の価値を基になされる。その際に役立つのがアルゴリズム・ベースツール等を活用するポールヘイスティングス独自のプログラムである。また、理想的な取引条件や安定的な資金供給をめぐる交渉に対応するため、経験豊富な弁護士の全面サポートを提供することも可能である。

6. 将来の権利行使に最適な特許資産を選択する秘訣

資産選択を行うプロセスでは、初めに全特許を対象として行い、次に特許侵害の分析、損害賠償金の評価額の分析、有効性の点から適格とされる特許の分析を実施する。

資産選択にあたっては、加重得点方式 (weighted score) 等による徹底した事前審査手続き (vetting process) を経る。また、資産選択の際に、ポートフォリオのデータを分析し、特許の比較マップを作成することも有効である。

7. 資産を選択した後のステップは？

精緻なデューデリジェンスを行う。このステップでは、ベテラン訴訟専門弁護士の経験と過去の権利行使の成功例に基づくオプションの実施を推奨している。また、デューデリジェンスでは、資産評価と損害賠償額の試算に関する理論の専門家と連携し対応を行う。

8. 訴訟資金ファンディングを検討するクライアントが直面する重要な問題

(反訴のおそれ、当事者系レビュー (IPR)、資金提供者からの圧力等は？)

反訴を回避するための戦略としては、特許保有会社を設立することが有効である。特許保有会社には特許実施事業が存在しなくなるため、被告側が反訴を起こすことが不可能に等しくなる。一方で、懸念すべき問題点として、差し止め命令の可能性が低くなり、ロイヤリティが低くなる可能性等が存在する。

当事者系レビューについては、精緻なデューデリジェンスのステップにて、選択した資産が有効でその権利行使が可能であることを確認することで対応する。

なお、資金提供者からの圧力等は存在しない。訴訟資金提供者は消極的 (passive) な投資家であり、訴訟では意思決定権利を一切持っていない。そのため、投資家との関係は弁護士・クライアント間の関係に何ら影響するものではない。

9. 特許活用訴訟で利用する米国の裁判地をめぐる戦略～ITC による 337 条調査、トランプ政権、TC Heartland 事件後の裁判地に関する戦略

収益化の戦略として ITC を活用することは、スピード、幅広い救済、反訴がない点等の理由から有効である。

また、直近の話題として、1 か月ほど前に、トランプ政権下において The STRONGER Patents Act of

2017 が提出されたが、この法案は、特許権者が差し止め命令を得やすくすることを 1 つの目的としていると考える。

TC Heartland 事件の最高裁判決では、1400 条(b)項「ビジネスを行っている地」の定義の再検討が行われた。その中で、適切とみなされる裁判地は「住居」(設立州)していない法人被告については「通常かつ確立された事業所」が管轄内に存在しなければならないと判断された。「通常かつ確立された事業所」については、現時点では確実な法的基準が存在しないため、今後、議会において立法されていく可能性が高いと考える。

10. *TC Heartland* 事件や *Lexmark* 事件等、直近の重要判決を受けて、競合他社に抜きん出る戦略を考える

TC Heartland 事件の判決を受け、従前はビジネスを行っている場所であればどこでも可能だった法廷地について今後の動向を見ながら検討していく必要がある。

また、国際消尽が認められた *Lexmark* 事件の判決を受け、今後は適法に販売が行われた場合には、特許権の行使は出来ないので、契約等の他の手段にて対応することとなるため、契約書の文言の見直しを検討する等の対応を行う必要がある。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で特に米国特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円 (会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 40 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。 以上