特別寄稿　米国特許訴訟の実務を取り巻く課題と展望

コネクテッドカーと特許訴訟

―インテレクチュアル・ベンチャーズ対トヨタ・ホンダ・GMの米国特許訴訟―

弁護士・ニューヨーク州弁護士
大阪大学大学院医学系研究科招聘教授
阿部隆徳

1 はじめに

トヨタ自動車（以下「トヨタ」といいます）の豊田章男社長は、二〇一八年六月二六日、「THE CONNECTED DAY」において、次のように述べました（注1）。「今、自動車産業は、一〇〇年に一度といわれる大変革の時代を迎えております。T型フォードの登場から僅か二〇年の間に、ほぼすべての馬が車に置き換わったといわれております。それから一〇〇年が経ち、今、私たちの前には自動車産業とはまったく異なる考えを持つテクノロジーカンパニーが、新しいライバルとして登場しております。まさに、クルマの未来が大きく変わるかもしれない局面を迎えているのです。一〇〇年に一度といわれる大変革の時代を生き抜くために、私はトヨタを、自動車を作る会社からモビリティカンパニーにモデルチェンジをすることを決断致しました」。このパラダイムシフトを、ダイムラーのDieter Zetsche会長（当時）は、二〇一六年九月、パリモーターショー2016のプレスカンファレンスにおいて、CASEと名付けました（注2）。CASEとは、C（Connected：コネクテッド）、A（Autonomous：自動運転）、S（Shared & Services：シェアリング&サービス）、E（Electric：電動化）の頭文字をとったものです。

こうした自動車産業の大変革の中、二〇二一年、インテレクチュアル・ベンチャーズ（以下「IV」といいます）がトヨタら・本田技研工業（以下「ホンダ」といいます）ら・ゼネラルモーターズ（以下「GM」といいます）らに対して、米国で特許訴訟を提起しました（以下「本件訴訟」といいます）が、これはCASEのうちC（コネクテッド）に関するものです。IVとはどのような会社なのでしょうか？　なぜIVはトヨタほかに対して本件訴訟を提起したのでしょうか？　IVとトヨタほかとの対立点はどこにあるのでしょうか？　コネクテッドカーに関するこのような特許訴訟は今後増えていくのでしょうか？

2 コネクテッドカーとは？

総務省と国土交通省によると、コネクテッドカーとは、ICT端末としての機能を有する自動車のことであり、車両の状態や周囲の道路状況などのさまざまなデータをセンサーにより取得し、ネットワークを介して集積・分析することで、新たな価値を生み出すことが期待されています。

トヨタの豊田社長は、「THE CONNECTED DAY」において、トヨタにとって特別な車であるクラウンとカローラにコネクテッド技術を搭載するということは、コネクテッドカーの普及に本気で取り組むということです、と述べています。そしてトヨタは、T-Connect

（注1）トヨタ自動車「THE CONNECTED DAY」▶https://toyota.jp/theconnectedday/（2022年5月7日最終閲覧）。

（注2）Mercedes-Benz, Paris Motor Show 2016: Mercedes-Benz Cars Press Conference – Mercedes-Benz original, Sep. 29, 2016. ▶https://www.youtube.com/watch?v=E2uDyDXtvmo（2022年5月7日最終閲覧）。

（注3）トヨタ自動車「トヨタのコネクティッドサービス」▶https://toyota.jp/tconnectservice/?padid=ag504_navi_pc（2022年5月7日最終閲覧）。

（注4）本田技研工業「Honda CONNECT」▶https://www.honda.co.jp/hondaconnect/（2022年5月7日最終閲覧）。

（注3）と呼ばれるコネクテッドサービスを提供しており、「リモートスタート（アプリ）」では、スマホアプリから乗車前に車のエアコンを起動することができ、より快適、安全にドライブを始めることができるとし、「車内Wi-Fi」では、車内がWi-Fiスポットになり、ドライブ中、車内でスマートフォンを使って情報検索をしたり、後部座席に座る子どもにタブレットを使って動画をみせたりすることができるとしています。

ホンダも、Honda CONNECT（注4）と呼ばれるコネクテッド技術を活用したサービスを提供しています。

3 IV対トヨタ・ホンダ・GMの米国特許訴訟

（1）概要

二〇二一年一〇月一九日、IVは、トヨタらとホンダらをテキサス州東部地区連邦裁判所（以下「東テキサス」といいます）にそれぞれ一一件の特許権侵害、GMらをテキサス州西部地区連邦裁判所（以下「西テキサス」といいます）に一二件の特許権侵害を理由として、提訴しました。IVは、ホンダらに対しては、二〇二二年四月四日、東テキサスの提訴を取り下げ、テキサス州北部地区連邦裁判所に提訴しています。この取下げと新たな提訴は、裁判籍の問題に対処するためであったようです（注5）。

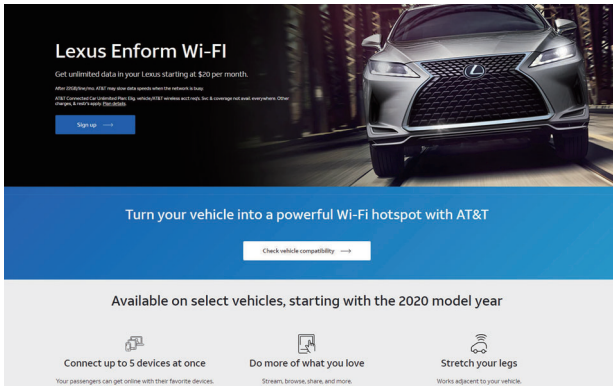
（2）IVの特許権

IVの特許権は、ワイヤレス通信システム、モバイルワイヤレスホットスポットシステム等に関する特許権です。訴状によりますと、これらの特許権は標準必須特許権（Standard Essential Patent 以下「SEP」といいます）とはされていないようです。ただし、ソフトウエア特許に関するブログで有名なFOSS PATENTSにおいて、Florian Mueller氏は、IPlyticsによると三つの特許権はLTE（通信規格）において必須特許と宣言されたものである旨述べています（注6）。

（3）被疑侵害品

IVは、トヨタのプリウスやレクサス、ホンダのオデッセイやアコード等に搭載されているワイヤレス通信システムがIVの特許権を侵害している旨主張しています。

例えば、IVはトヨタらに対する訴状において左記の写真を貼り、トヨタ車が、IVの米国特許七三八二七七一によりクレームされているモバイルワイヤレスホットスポットシステムを搭載していると主張しています。



（4）管轄地

IVが提訴地として選んだ東テキサスと西テキサスは、特許訴訟で非常に有名な管轄地です。

テキサス州東部地区のマーシャルという町は、ダラスから車で二時間くらいのところにあり、道中、右を向いたら牛、左を向いたら馬という風景で、平屋がほとんどの田舎町です。人口僅か約二万五〇〇〇人です。このような田舎町に、一時期、世界中から特許訴訟が殺到しました。それは、東テキサスでは陪審トライアルにおける原告特許権者の勝訴率が八八％と極めて高く、原告特許権者が勝ちやすかったからです（注7）。これは、John Ward判事（当時）の時代の話であり、徐々に原告特許権者の勝訴率は下がっていますが、その後のRodney Gilstrap判事の時代においても原告特許権者有利の傾向は変わっていません。

西テキサスは、最近台頭してきた管轄地です。二〇一八年、Alan Albright判事が、トランプ大統領（当時）によりノミネートされ、上院によって承認されると、西テキサスにおける特許訴訟の数は、二〇一八年は八九件でしたが、二〇一九年には二八九件、二〇二〇年には八五七件と増え、同年には全米の特許訴訟の二一・一％を占めるまでになりました。Albright判事自身が担当する特許訴訟の件数は、他のどの判事よりも多く、全判事が担当する特許訴訟の一九・

（注5）Britain Eakin, Intellectual Ventures Moves Honda IP Suit To Northern Texas, Apr. 5, 2022.▶https://www.law360.com/articles/1481112/intellectual-ventures-moves-honda-ip-suit-to-northern-texas（2022年5月7日最終閲覧）。

（注6）Florian Mueller, Intellectual Ventures predicted 'IP reckoning' for auto sector, then filed patent suits against General Motors, Toyota, Honda in Texas--even involving a former Daimler patent, Oct. 23, 2021.▶http://www.fosspatents.com/2021/10/intellectual-ventures-predicted-ip.html（2022年5月7日最終閲覧）。

（注7）ロデリック R. マッケルビー（阿部隆徳訳）「特許訴訟における法廷地の選択―トラフィック・レポート―」知財管理59巻7号879頁、881-882頁。

五%を占めています。Albright判事は、提訴から二年以内に陪審トライアルを行うことを目標としており、審理が非常に早いです。そのため、特別な事情がない限り、Patent Trial and Appeal Board（PTAB、特許審判部）の判断を待ちません（注8）。

4 IVとはどのような会社か？

それでは、トヨタほかを訴えたIVとはどのような会社なのでしょうか？

IVは二〇〇〇年に元マイクロソフトの最高技術責任者（CTO）であったNathan Myhrvold氏らによって設立された会社です。IVはBill Gates氏の支援を受けているといわれています（注9）。

Myhrvold氏は一四歳で大学に入学し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）で地球物理学と宇宙物理学の修士号と数学の学士号を取得後、プリンストン大学で数理物理学の博士号と数理経済学の修士号を取得し、ケンブリッジ大学においてStephen Hawking教授の下で働いた経歴を有しています。マイクロソフト時代にはフランスのÉcole de Cuisine La Varenneで料理を学び、TEDにおいて「前代未聞の料理」という講演も行っています。

IVは、設立から一〇年後の時点でライセンスにより二〇億ドルを超える売上を生み出したとウェブサイト上で謳（うた）っています（注10）。少し古い情報ですが、二〇〇八年のIVのニュースリリースにおいて、IVが投資ファンドを通じて五〇億ドルの資金を調達し、このうち一〇億ドルを投資家に還元したことが発表されています（注11）。

IVは、他者から購入した特許権を行使することによって収益を上げていることから、パテント・トロールであると批判されています。「公衆の敵ナンバーワン」（注12）や、「テック業界で最も嫌われている企業」（注13）等と呼ぶ人もいます。これに対してMyhrvold氏は、「IVはパテント・トロールではない」、「フェイスブックがインスタグラムを買うことができるならフェイスブックは特許権を買うこともできるはずである」（注14）、「IVにはノーベル賞受賞がほぼ確実な研究者が二人おり、独自の発明によりイノベーションを促進している」（注15）、等と反論しています。

5 トヨタやホンダ、なぜ特許訴訟の標的に？ ―IVの提訴の意図

本件訴訟について、二〇二一年一二月九日付日本経済新聞（ウェブサイト版）が、「トヨタやホンダ、なぜ特許訴訟の標的に？」と題する記事を掲載しています。なぜでしょう？　通常、原告が提訴した意図を詳細に知ることは困難ですが、本件訴訟ではそれが可能です。二〇二一年一〇月一三日にIVのファンドの最高執行責任者（COO）であるArvin Patel氏が自動車業界に対する見解を述べた論稿を公表しており（注16）、その僅か六日後に本件訴訟が提起されたからです。「なぜ自動車業界は知財の清算へと向かっているのか（Why the auto sector is heading for an IP reckoning）」との刺激的なタイトルの論稿です。〝IP reckoning〟は意味がつかみにくい表現ですが、自動車産業が、他の産業で開発された技術を無断借用してきたことの報い・清算を、知的財産権の行使という形で受ける、という意味と思われます。少し長くなりますが、Patel氏の見解をみていきましょう。

Patel氏は、以下のように述べます。

「スマートフォン革命以前は、携帯電話の分野では特許訴訟は比較的珍しいものでしたが、現代のスマートフォンは、他の産業で開発された数多くの機能・技術を搭載しており、スマートフォンの登場は爆発的な訴訟のきっかけとなりました。その解決には一〇年以上、数十億ドルを要しました。今日、自動車産業は同様の結末を迎えようとしています。コネクテッドカーの登場により自動車産業は技術

（注8）阿部隆徳「米国特許訴訟の最新事情―再燃するパテント・トロール―」ABE & PARTNERS News Letter No.53, 1頁, 2頁（2021年7月26日）▶ http://www.abe-law.com/wp/wp-content/uploads/2021/07/21.07.26-1640-NL-article.pdf（2022年5月7日最終閲覧）。

（注9）Jon Brodkin, Bill Gates still helping known patent trolls obtain more patents, Aug. 15, 2013. ▶ https://arstechnica.com/tech-policy/2013/08/bill-gates-still-helping-known-patent-trolls-obtain-more-patents/（2022年5月7日最終閲覧）。

（注10）Intellectual Ventures, IMPACT INVENTION. ▶ https://www.intellectualventures.com/what-we-do（2022年5月7日最終閲覧）。

（注11）岸宣仁『知財の利回り』33頁（東洋経済新報社、2009年）。

（注12）Ira Glass et al., When Patents Attack!, Jul. 22, 2011. ▶ https://www.thisamericanlife.org/441/when-patents-attack（2022年5月7日最終閲覧）。

を丸ごと借用してきており、今では自らが開発したわけでもなく、所有もしていない技術に完全に依存しています。これらの借用技術(borrowed technologies)は、もはや『あったらいいな』というレベルのものではなく、消費者が期待する機能と性能を提供するために不可欠なものです。自動車購入の決め手は、いまや走行性能ではなく、コネクティビティ、運転支援機能、エンターテインメント・システム等の機能です。自動車産業が少数の大手プレーヤーと大規模で集中的なティア1サプライヤーのグループによる寡占状態であったとき、産業は安定し、比較的特許の平和が保たれていました。その結果、長い間IPデタントが続きました。しかし、かつてのサプライヤーとは異なり、現代の自動車の基盤となる知的財産権を保有する企業は補償を望むようになりました。ツケは回ってきています(The bill comes due)。自動車業界において、自動車メーカーとテック企業との間で今後起こるであろう知財紛争への懸念はすでに始まっています。クアルコム、ノキア、エリクソン、インターデジタル、フィリップス、パナソニック、シャープ等、アバンシ(注17)のライセンスプラットフォームのメンバーは、自動車産業がワイヤレスに関するSEPを使用することに対して、補償を求めています。アバンシはライセンス供与する特許を所有・管理していないため、個々のメンバーが独自に権利行使を始めています。自動車産業におけるワイヤレス技術をめぐるこれらの訴訟は、これから起こる紛争の非常に大きな氷山の一角にすぎません。ワイヤレスに関するSEPは、自動車産業が借用した技術のうち、最も明白で容易に証明できる例にすぎません。水面下には、他者が所有し、現在自動車に広く搭載されている数十の他の技術が存在します。自動車メーカーもサプライヤーも、将来、より複雑な競争環境と知財環境に直面することを認識する必要があります。大手自動車メーカーやサプライヤーは、黙示的または明示的なクロスライセンスを提供することで、『特許の平和』が保たれた環境で事業を展開してきました。しかし、スマートフォンの特許戦争と同様、来るべき自動車産業における戦争も、最終的な解決には少なくとも一〇年と数十億ドルを要するでしょう。自動車メーカーはテック企業になりました。テック企業が自動車メーカーになる可能性もあります。自動車技術の急激な変化により、業界における技術ライセンスの在り方を根本的に変えなければならないことは明らかです。自動車メーカーは、供給契約の一部、サプライヤーからの補償、または個別の取引により、ライセンス取得に積極的に取り組む必要があります。さもなければ、特許権侵害の主張や訴訟の増加に直面し、差止命令や排除命令を受ける可能性もあるでしょう」(著者抄訳)。

いかがでしょうか? Patel氏ひいてはIVが、自動車産業に対して極めて明確な立ち位置を有していることが明らかです。特に、自動車における通信技術の位置付けについて、ホンダの別所弘和氏(知的財産・標準化統括部 統括部長)の「自動車はそもそも携帯電話等と違い、車が走る、止まるという基本機能がありますので、情報通信技術というのは、今後どのように自動車が発展しても、自動車の機能の一部に過ぎません。したがって、最終製品にロイヤリティを掛けることはあってはならないことです」との産業構造審議会知的財産分科会における発言(注18)と完全に対照的である点が、両者の対立点を象徴しており、興

(注13) Jim Kerstetter & Josh Lowensohn, Inside Intellectual Ventures, the most hated company in tech, Aug. 21, 2012.▶https://www.cnet.com/tech/tech-industry/inside-intellectual-ventures-the-most-hated-company-in-tech/ (2022年5月7日最終閲覧)。

(注14) PandoDaily, Intellectual Ventures' Nathan Myhrvold: Defends His Case For Patent Lawsuits, May 31, 2012.▶https://www.youtube.com/watch?v=-6pGYcTI4tA (2022年5月7日最終閲覧)。

(注15) Rafe Needleman(川村インターナショナル訳)「インテレクチュアル・ベンチャーズCEO、自社への批判に反論:『長期的に見れば革新のため』」(2012年5月31日)▶https://japan.cnet.com/article/35017643/ (2022年5月7日最終閲覧)。

(注16) Arvin Patel, Why the auto sector is heading for an IP reckoning, Oct. 13, 2021. ▶ https://www.iam-media.com/litigation/why-the-auto-sector-headed-ip-reckoning (2022年5月7日最終閲覧)。

(注17) 2016年9月に設立されたライセンスプラットフォームの運営組織▶https://www.avanci.com (2022年5月7日最終閲覧)。

味深いところです。

また、サプライチェーンにおける交渉の主体（部品メーカーか最終製品メーカーか）が議論されていますが、トヨタは日本における日本製鉄からの提訴に対して「本来、材料メーカー同士で協議すべき事案である」とプレスリリースし（注19）、また、実施者はSEPにおいてはLicense to All（注20）の考え方が採用されるべきと主張しているのに対して、Patel氏は自動車メーカー自身がライセンス取得に積極的に取り組む必要があることを明言しており、両者の対立は明確です。

Patel氏の見解を踏まえた上での本件訴訟の評価としては、「IVがライセンスビジネスの潜在的成長分野として自動車業界に着目していることを示すものである」（注21）や、「過去の失敗例を踏まえ自動車メーカーにライセンス契約を締結させようとする試みの大規模な第二ラウンドにみえる」（注22）等があります。提訴後にプレスリリースを行うことはよくありますが、提訴前に詳細な論稿を発表することは異例です。Patel氏の論稿は、自動車メーカーに対する再度の宣戦布告にみえます。

6 本件訴訟の特許権の大部分がSEPでない意味

Patel氏は、ワイヤレスに関するSEP訴訟は、これから起こる紛争の非常に大きな氷山の一角にすぎないと述べています。本件訴訟の訴状に列挙された特許権にはSEPといってよいものも含まれているようですが、大部分がSEPではないものです。本件訴訟において、IVがSEPではない通常の特許権を用いた真意は不明ですが、Unwilling Licensee（ライセンスを受ける意思を有しない者）であるか等のSEP訴訟特有の論点を捨象することで勝ちやすくしようとし、また、SEPを用いた場合よりも損害賠償額を高額にする（注23）ことを企図している可能性があると思われます。

7 おわりに

技術革新が起きたときには、特許紛争も勃発します。Patel氏が述べているとおり、自動車産業におけるIPデタントは終わりを告げ、かつてのスマートフォン特許訴訟と同様の戦争が勃発しており、通信産業と自動車産業の戦争が最終解決に至るまでには、少なくとも一〇年と数十億ドルを要する可能性があります。コネクテッドカーに関する特許紛争は、SEPに関するものか否かを問わず、今後増えていくものと予想されます。

謝　辞

加藤新太郎先生（弁護士・中央大学法科大学院フェロー）には、本稿執筆の貴重な機会をいただきました。深く感謝を申し上げます。

（注18）産業構造審議会知的財産分科会「第23回特許制度小委員会速記録」12頁〔別所弘和発言〕（2017年11月27日）▶https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/index/newtokkyo_023.pdf（2022年5月7日最終閲覧）。

（注19）トヨタ自動車「日本製鉄株式会社による弊社への電磁鋼板に関する訴訟について」（2021年10月14日）▶https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/36224453.html（2022年5月7日最終閲覧）。

（注20）SEP保有者は、サプライチェーンにおけるレベルにかかわらず、ライセンスの取得を希望する全ての主体に対してライセンスしなければならないという考え方。特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」21頁（2018年6月5日）▶https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/document/index/guide-seps-ja.pdf（2022年5月7日最終閲覧）。

（注21）Angela Morris, How IV's new auto patent offensive differs from past forays into the space, Oct. 25, 2021. ▶ https://www.iam-media.com/litigation/how-ivs-new-auto-patent-offensive-differs-past-forays-the-space（2022年5月7日最終閲覧）。

（注22）Jonathan Stroud, Patent Filings Roundup: Intellectual Ventures Jumps Stalled Car Campaign; DJ against Mystery Sons of Innovation LLC; Another Hundred Suits Dismissed, Oct. 28, 2021.▶https://www.ipwatchdog.com/2021/10/28/patent-filings-roundup-intellectual-ventures-jumps-stalled-car-campaign-mystery-sons-innovation-hundred-suits-dismissed/id=139355/（2022年5月7日最終閲覧）。

（注23）Mueller（注６）によると、米国の裁判官はSEPではない特許権に関してはSEPのレートを特許権の価値評価としては受け入れない可能性があるとされています。

あべ・たかのり

阿部国際総合法律事務所　弁護士。1995年東京大学法学部卒業。1999年弁護士登録。2002年ボストン大学ロースクール卒業。2003年ニューヨーク州弁護士登録。2008年～2010年大阪大学大学院医学系研究科特任教授。2010年～大阪大学大学院医学系研究科招聘教授。2011年～2014年東京大学大学院医学系研究科非常勤講師。知的財産・渉外案件を多数手がける。著書『他社に競り勝つ！本当に強い特許実務対応』（共著、情報機構、2016年）ほか多数。