

第 53 回知財問題研究部会 (I P 部会)

テーマ 高い価値を有する特許権の創出方法

講師 プレシオ国際特許事務所代表 弁理士 速水進治 氏

日時 平成 27 年 7 月 3 日 (金) 13 : 30 ~ 16 : 30

場所 浜松商工会議所 10 階 C 会議室

参加者 35 名

資料「特許価値を高める技術について」を参照しながら講師が説明し、適宜、講師及び参加者間で議論を行い、最後に講師及び参加者間で Q & A を行いまとめとした。

< 参照資料及び Q & A の概要 >

(1) 特許の価値とは？

特許は、

- ① 他社が同じものを製造、販売できないようにストップできる。
- ② 参入障壁を構築できるものであり、
他社による浸食を阻止できる特許は、莫大な損失を回避できる。

⇒ 他社による浸食を阻止する特許は、莫大な金銭的価値を有するといえるが、こうした価値はなかなか“見えない”ため、現状では特許の価値が十分に理解されていない。

(2) 特許の価値を考える

特許の価値とは、「他社排除力の大きさ」、「参入障壁の高さ」であり、価値評価の方法には、①コストアプローチ ②インカムアプローチ ③マーケットアプローチがある。評価方法としては、「事業にとって最適な価値評価の方法」を選ぶ。

特許権の価値 = (A) 広さ × (B) 堅牢性 × (C) 実証性

- (A) 広さ : どれだけ多くの技術をカバーするか
- (B) 堅牢性 : 無効理由が見つかるリスク
- (C) 実証性 : 侵害確認容易性

(A) 広さ、(B) 堅牢性、(C) 実証性をそれぞれ改善して特許権の価値をアップする。

(A) 広さ、(B) 堅牢性、(C) 実証性を向上させるための技術を、事例紹介 (基本特許・材料限定・パラメータ特許・スタートクレーム・拒絶理由通知書・特許されたクレーム) を通して詳説した。

クレームの対象として、左側のものが右側のものよりも侵害事実の立証が容易であり、可能な限り、左側に示した対象をクレームするのがよい。

物 > 製造方法 > 方法

(3) 価値評価を必要とする場面

- ① 他社とのライセンス契約
- ② 知的財産をめぐる紛争

- ③ 権利譲渡
- ④ M&A
- ⑤ アライアンス
- ⑥ 他社への投資
- ⑦ 資金調達

(5) 使える権利を取得するための要領

- ①特許は「発明」だけでなく「事業」を守るもの
- ②開発ポイント(顧客の要求)と権利化ポイントは異なることもある。
- ③新規切り口
- ④進歩性を考える対象は公知技術。顧客のスペックではない。
- ⑤当たり前前の技術(当たり前前の技術と考えている技術)こそ有効な権利になる。

(6) 5つの競争要因

マーケティングの競争要因として下記の5つのものがあり、これらは特許でも実現できる。

- ① 競争業者に対する競争力を高める方法
- ② 買い手との交渉力をアップさせる方法
- ③ 売り手との交渉力をアップさせる方法
- ④ 新規参入業者の参入障壁を高くする方法
- ⑤ 代替品の脅威を低減させる方法

(7) Q & A

① Q : 会員

基本特許を出願した後、事業化に強い特許の取得はどのようにしたらよいのか？

A : 講師

開発の人を交えてミーティングをする。届出書よりも届出書を提案するまでの
図面を提供してもらう。リーダーの人から意識付けをしてもらう。

A : 会員

開発と知財がいっしょに行動する。

② Q : 会員

意識付けはどのようにするのか？

A : 会員

トップから社内に言ってもらうように知財部がトップに働きかけをする。

A : 会員

技術者や経営者に情報を提供して意識変革をしてもらうように働きかける。

③ Q : 会員

将来を予測することは難しく、後から気が付くことが多いが、出願時にある程度予測する方法は、どのようにするのか？

A : 講師

明細書に不要な文言は書かない。10年後を予想することは難しいが、IT系では10年後を予想して明細書を書くことが必要である。 IP 部会委員代表