

# 特許の活用について

日本弁理士会東海支部

弁理士・弁護士 加藤光宏



# 第1部 特許権の効力・活用

## 特許権の効力

特許権 = 独占排他権

→ 差止請求権 = 侵害の停止又は予防を請求(特100条)

損害賠償請求権 = 侵害による損害の金銭賠償を請求(民709条)

→ 実施

実施許諾(ライセンス) = 専用実施権(特77条), 通常実施権(特78条等)

特許権発生

現在

**損害賠償請求** ← 既に起きてしまったことの清算

**差止請求** → 相手に事業をさせない

→ **ライセンス**

ライセンシーにとっては

- ・ 侵害回避のためのライセンス(消極的)
- ・ 事業拡張のためのライセンス(積極的)

## 差止めの実態～Apple vs Samsung

- 訴訟とは別に、仮処分、輸入禁止措置の申立も行われている。
- Apple側が、効果的に仮処分等を活用。

国	日時	内容	結果
米国	2011.7.1	GalaxyS4G等の製造、販売、輸入禁止の仮処分	○
米国	2011.7.5	GalaxyS4G等の米国への輸入禁止措置	○
米国	2011.6.28	iPhone 3G等の米国への輸入禁止措置	
ドイツ	2011.8.4	Galaxy Tab 10.1の販売禁止の仮処分	○
ドイツ	2011.11.28	Galaxy Tab 10.1N(10.1のデザイン変更版)の販売禁止の仮処分	×
ドイツ	2011.9.2	Galaxy Tab 7.7のマーケティング禁止の仮処分	○
オーストラリア	2011.7.28	Galaxy Tab 10.1の販売禁止の仮処分	○
オーストラリア	2011.10.17	iPhone 3GS等の販売禁止の仮処分	
オランダ	2011.6.23	Galaxy S等の販売禁止の仮処分	○
オランダ	2011.9.26	iPhone, iPadの販売禁止の仮処分	×
日本	2011.6.17	Galaxy S, Galaxy Tabの販売禁止の仮処分	
日本	2011.10.17	iPhone 4, iPhone 4S, iPad2の販売禁止の仮処分	
フランス	2011.10.5	iPhone 4Sの販売禁止の仮処分	×
イギリス	2011.10.7	iPhone 4Sの販売禁止の仮処分	
イタリア	2011.10.5	iPhone 4Sの販売禁止の仮処分	×

赤はAppleによる申請、青はSamsungによる申請

## AppleとSamsungの関係

**完成品→SamsungはAppleのライバル**

**部 品→SamsungはAppleの協力会社**

- ・iPhoneの重要部品(プロセッサ、メモリDRAM)を全てSamsungが供給
- ・新iPadでは液晶ディスプレイを供給

### **Samsungのビジネス戦略**

Appleなど他社の部品供給を行うことで、部品の製造量が増える



大量生産によりコスト低減



自社製品も安価に製造可能



新iPadを解体したところ(米iFixitによる)

## 損害額の算定

### 1. 損害賠償請求＝損害額を原告が立証するのが原則



特許法では、立証責任の緩和のための規定を設けている。

- 特許法102条1項  
損害額＝特許権者の利益×被告の譲渡数量
- 特許法102条2項  
損害額＝被告の得た利益  
(限界利益＝売上高－必要不可欠な経費)
- 特許法102条3項  
損害額＝実施料相当額

### 2. 米国の特徴

- Entire Market Value ＝部品特許でも完成品に基づいて損害額計算
- 懲罰的賠償(3倍ルール)

# ライセンス

Coffee Break



ロイヤルティ・・・実施許諾の代価  
特許料・・・特許権者が特許庁に  
納付する特許権の維持費

## ロイヤルティ

### ロイヤルティの種類

- ・イニシャルペイメント・・・頭金
- ・ランニングロイヤルティ・・・売上基準/数量基準で繰り返し支払い
- ・ミニマムロイヤルティ・・・売上等に関係なく最低限支払うランニングロイヤルティ
- ・ランサム・・・一括払

契約締結までのコストはここで回収しておく

- ・ランニングロイヤルティの収益はライセンシーの実施能力次第

対象製品を明確にしておく

- ・改良製品も含まれるようにしておく

独占的ライセンスでは必ず考慮すべし

- ・ライセンシーが実施しないと通常のランニングロイヤルティは得られなくなってしまう
- ・実施しないときの解約権なども留保しておくことが望ましい

侵害訴訟の和解などではランサム

原告



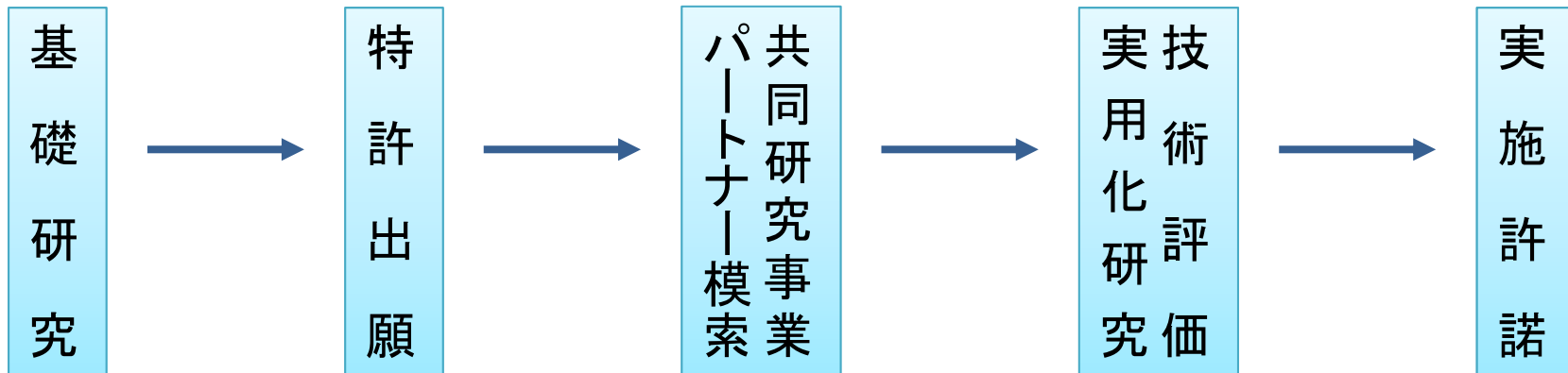
被告

- ・ さっさと利益を確定したい
- ・ いつまでも関わってたくない
- ・ 他の企業から特許を無効にされる前に片付けたい
- ・ 事業の報告、監視が煩わしい

### 契約期間にも要注意

- ・ 特許権 → 消滅するまで
- ・ ノウハウ → × 永久?
  - 一定期間でロイヤルティの支払いを打ち切る(ノウハウを買い取った扱い)

# 技術移転のパターン



## シーズ→ニーズ型

特許発明(シーズ)  
↓  
活用方法を想定  
↓  
多種の企業に売込み

## ニーズ→シーズ型

企業の研究・開発動向調査  
(要求される技術の抽出)  
↓  
基礎研究実施

## オプション契約

実施許諾の予約権  
(独占的とする場合もある)



オプションの対価

## 従来型権利活用の問題点

### 従来型権利活用

差止請求  
損害賠償請求  
ライセンス



- 侵害者を発見しなくてはならない
- 訴訟、交渉が必要(費用、期間増大)
- ライセンス相手の発見が困難



### 戦略的権利活用

「特許で稼ぐ」のではなく、「特許で守られた事業」で稼ぐ

- 自社の事業の核は死守する(差止請求、ブラックボックス化)
- 自社の事業を育てる技術の特許で釣る(クロスライセンス)
- 自社の事業を中心とした世界の特許で創る  
(技術移転、オープンクローズ戦略)



# クロスライセンス

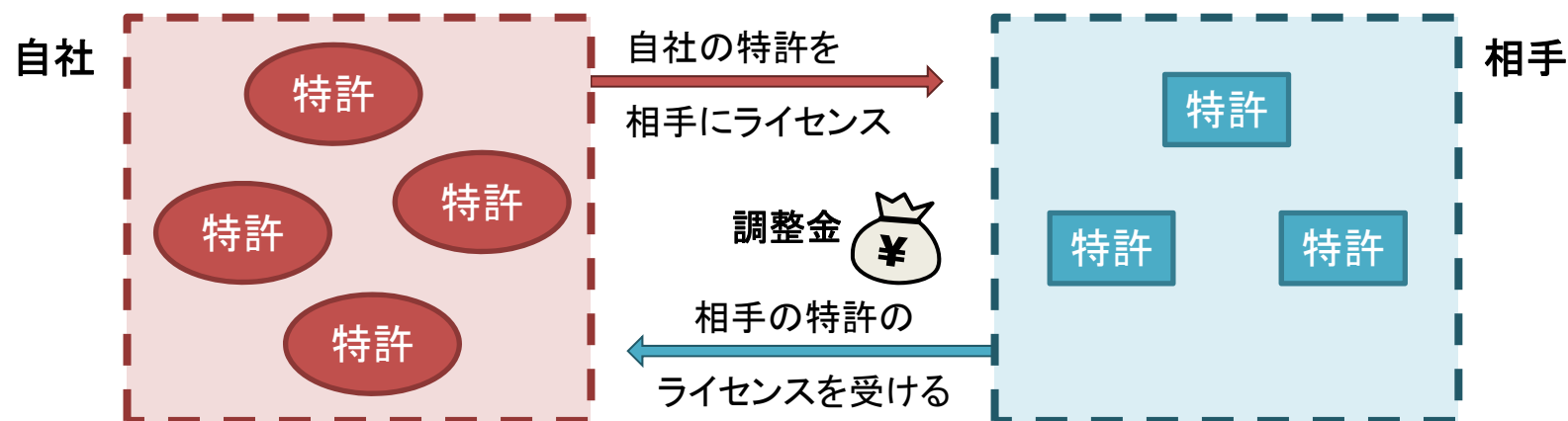
特許＝事業の競争力を高めるための武器

↓

特許を使ってお金を得ても、競争力向上に直接役には立たない

↓

お金をもらうくらいなら、技術もらう方が良い！



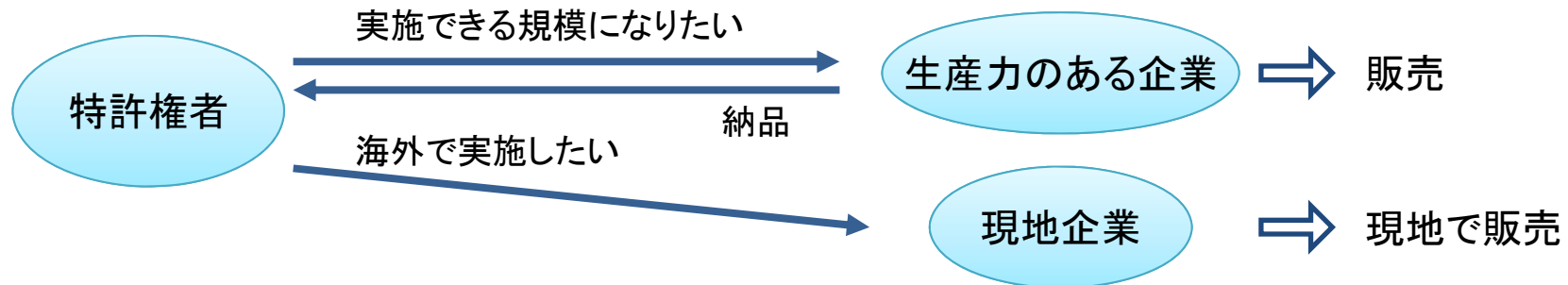
## クロスライセンスの注意点

- 自社のキラー特許を含めると、競争力を失ってしまう
- キラー特許の見極めが大切

## 技術援助契約の意義

特許権者が実施できない場合（中小企業、大学など）

→ 自己の技術を他人に実施させることで、実質的に事業規模を拡大



ライセンスを受ける企業にとっては  
最新技術が手に入るメリット

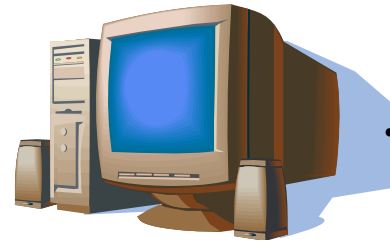
### 注意点

- 相手の技術力の見極め  
→ 実施態様によっては自己の技術の評価ダウンにつながる
- 相手の実施能力の見極め  
→ 技術指導しても実施されなければ意味なし
- 契約上の工夫  
→ ミニマムロイヤルティ、不実施時の契約解除条項など



## Appleの戦略(アウトサイドモデル)

- AppleはiPod、iPadなどの完成品を販売(クローズ)
- Apple製品を使用するためのソフトウェア(iTunes)をWindowsでも動作可能とする(オープン)
  - ⋮
  - 完成品の外にオープン領域があることからアウトサイドモデルと呼ばれる
- Apple製品はパソコンが存在して初めて使用できるという意味では、Apple製品+パソコンで完成品と捉えるべきかも知れない

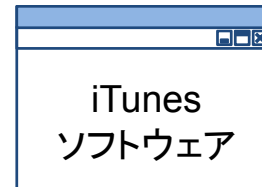


・・・多数のユーザが利用可能

Windows

Mac OS

OSを開放  
(オープン)



楽曲データの管理

Appleの製品  
(クローズ)



iPod Touch

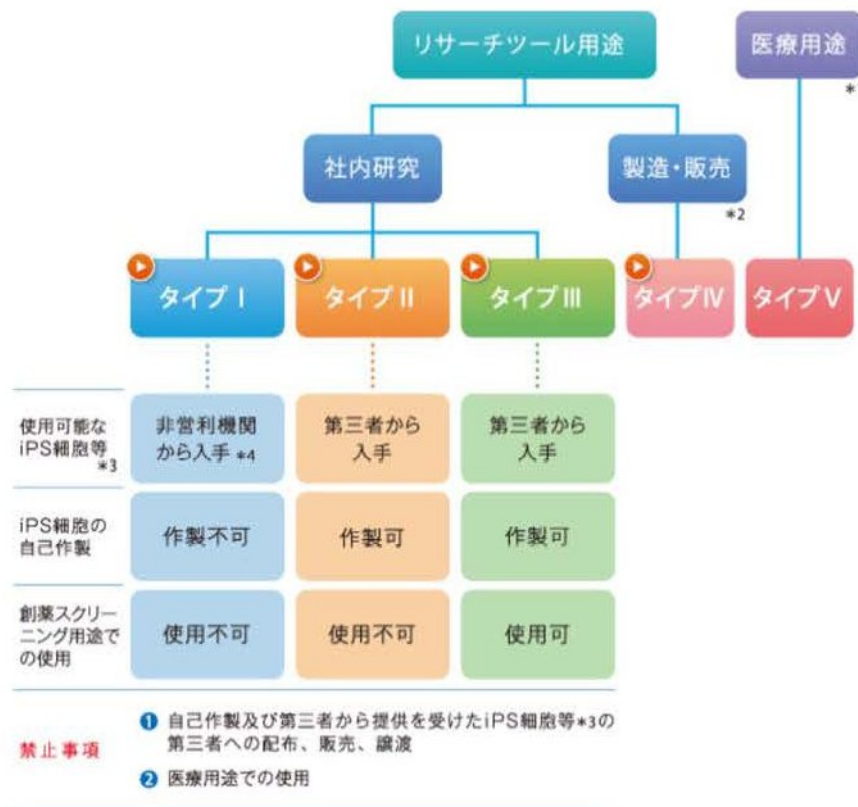
Apple社ホームページより

# iPS細胞のライセンス

- 多様なライセンスパターンを用意
- 広い研究利用を許容  
(利用する者の獲得)~オープン
- 核となる部分(iPS細胞自体)は  
囲い込み~クローズ



オープン・クローズ戦略により  
事業の拡張・安定化



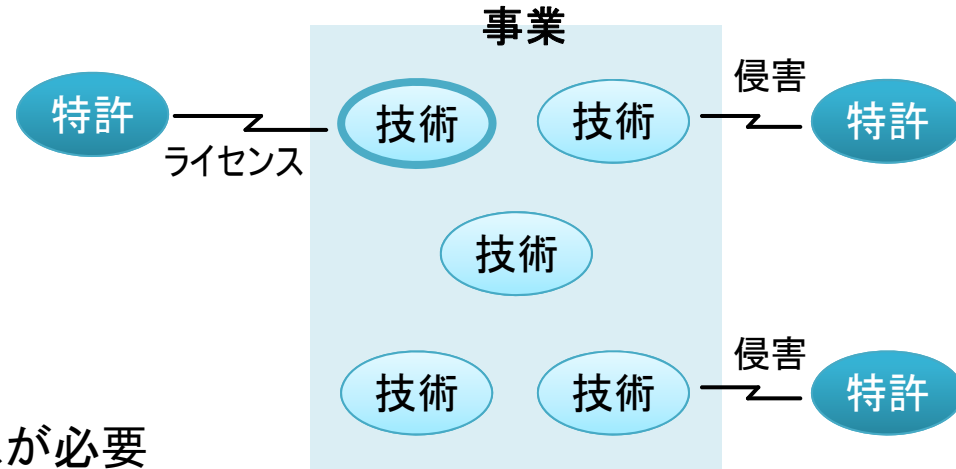
- \* 1 : 再生医療、細胞治療・移植など、ヒト・動物の治療、予防、診断を目的とする分野
- \* 2 : iPS細胞由来分化細胞・iPS細胞作製キット等の製造、販売
- \* 3 : 「iPS細胞等」とは、iPS細胞やiPS細胞由来分化細胞をいう
- \* 4 : 当社から提供している京都大学作製のiPS細胞を含む

# 特許アライアンスの重要性

- 事業には多くの技術が必要
- 1つの技術にライセンスを受けても、他の技術が特許権侵害になっては、事業の実施はできない
- 単体の特許では商品価値低い



事業化を見据えた特許アライアンスが必要



## モトローラ買収前後のグーグルの潜在的特許紛争相手

- 2011.6 アップル、マイクロソフト、ソニー等がカナダのノーテル社の 6000件以上の特許を45億ドルで落札
- 2011.8 グーグルがモトローラ・モビリティを125億ドルで買収
- 2011.9 マイクロソフトとサムスン電子とAndroidの特許ポートフォリオについてクロスライセンス

Google			Google + Motorola		
#	企業名	引用	#	企業名	引用
1	MICROSOFT	1634	1	MICROSOFT	3078
2	IBM	919	2	<b>QUALCOMM</b>	2255
3	YAHOO	514	3	IBM	2191
4	SONY	263	4	<b>ERICSSON</b>	1556
5	JUMPTAP	230	5	<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	1544
6	VEVEO	194	6	<b>NOKIA</b>	1366
7	AT&T	167	7	<b>CISCO TECHNOLOGY</b>	1326
8	AOL	164	8	<b>INTEL</b>	1310
9	SONY ELECTRONICS	149	9	SONY	1279
10	RICOH	145	10	<b>PARKERVISION</b>	1253

パテントリザルトホームページより

# 第2部 アイディア特許の出願について

## アイデア特許とは？

### 未完成発明は特許を受けられない

- 課題が書いてあるだけのもの……(例)津波による被害を防ぐ津波防災装置
- 記載された内容では目的を達成できないもの…(例)人間の体内に水素を充填することで人体を浮遊させる

(注)実務上は未完成ではなく記載要件(発明が明確かつ十分に記載されていない)の問題として扱われる



### 完成発明

理論+実験によって  
課題を解決できる構成が  
明らかにされているもの

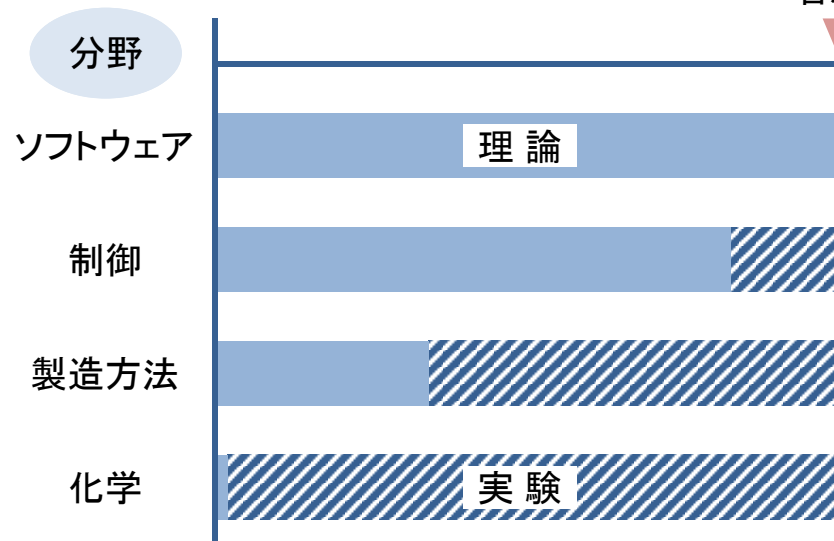
### アイデア特許

現実に試作はしていないが  
理論+経験によって  
完成しているように見えるもの



### 完成発明は分野によって異なる

解決できると  
言えるレベル



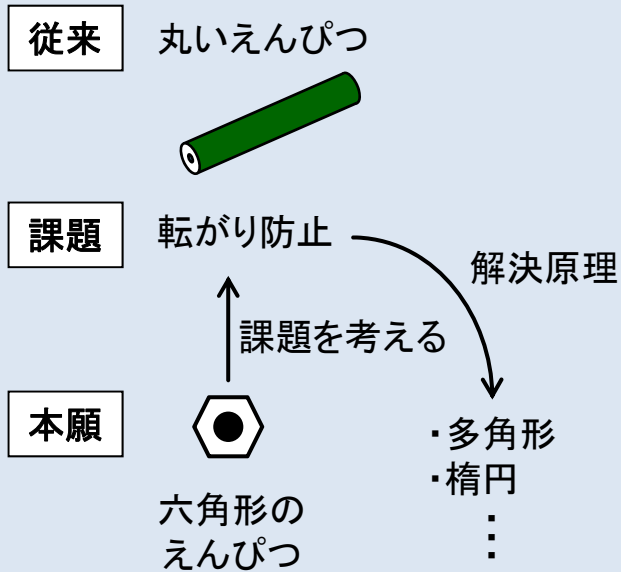
# 出願のポイント

- 将来の研究を包含する広い出願をする
- 派生アイデアを盛り込んでおく

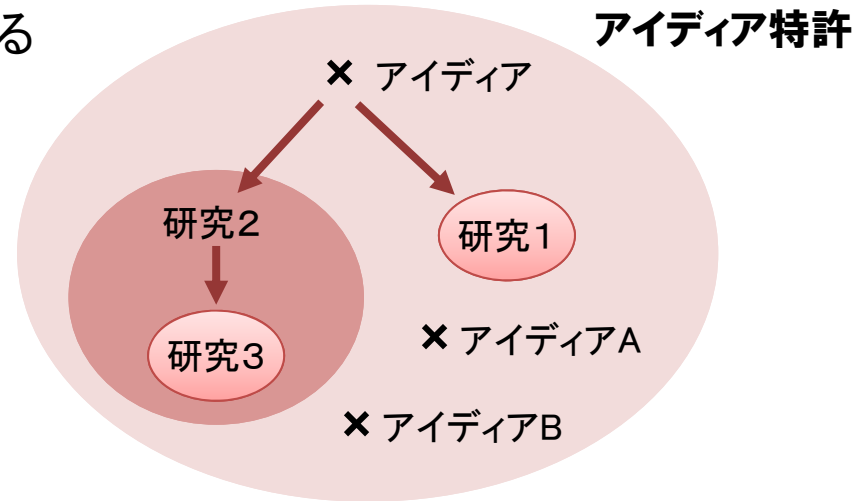


どのようにすれば良いか？

## 加藤メソッド



- 従来技術→課題→本願(アイデア)のストーリーで捉える
- 課題の解決原理を考える
- 解決原理に基づいてバリエーションを考える



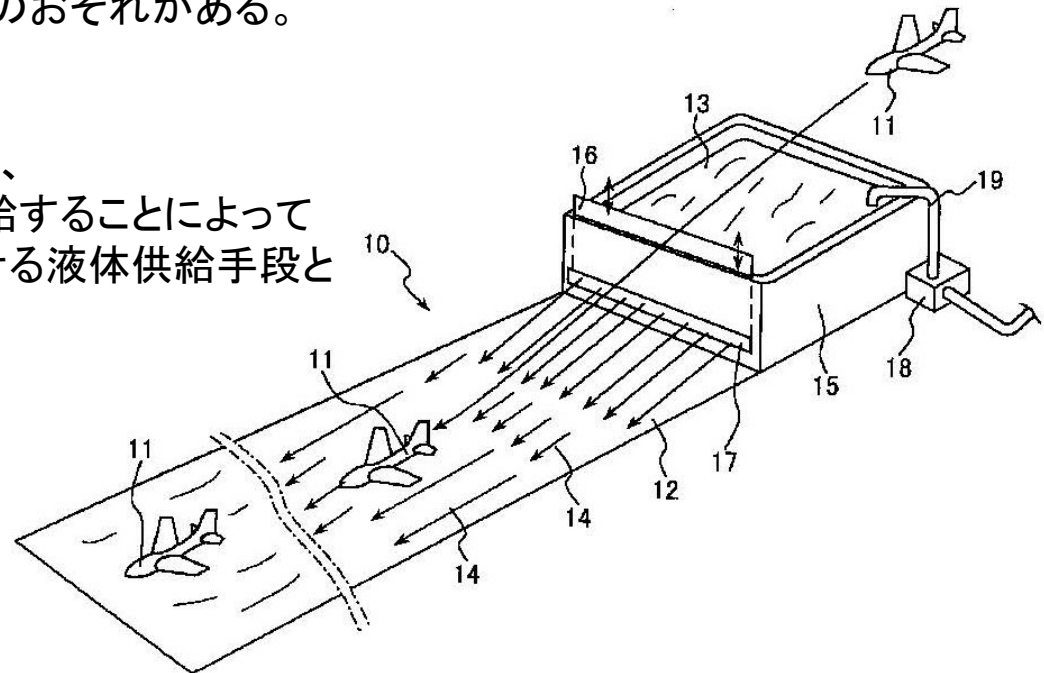


## アイデア特許の例

特許第3002658号 滑走路  
特許権者 丸三食品株式会社

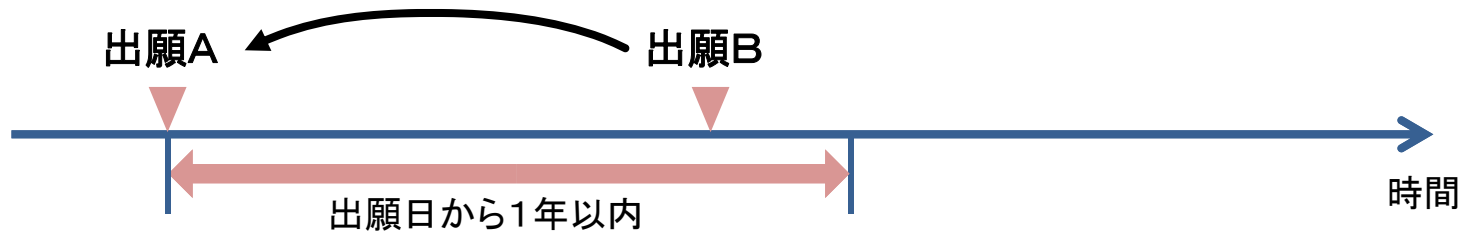
胴体着陸のときに航空機が炎上するおそれがある。  
消火剤をまく方法では、大量の消火剤が必要。  
滑走路に水を貯められるようにしても、水を貯めるのに時間がかかる。  
また、着水による抵抗で機体破損のおそれがある。

↓  
【請求項1】  
航空機が着陸可能な滑走路面と、  
前記滑走路面に不燃性液体を供給することによって  
同滑走路面上に液体流を発生させる液体供給手段と  
を備えた滑走路。



# 国内優先権制度の活用？

**国内優先権制度とは** 優先権を主張すると出願Aの出願日で扱ってもらえる



**注意点** 前の出願日が確保できるのは前の出願に書かれていた内容のみ!!

