

特許の活用について

平成26年3月26日

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

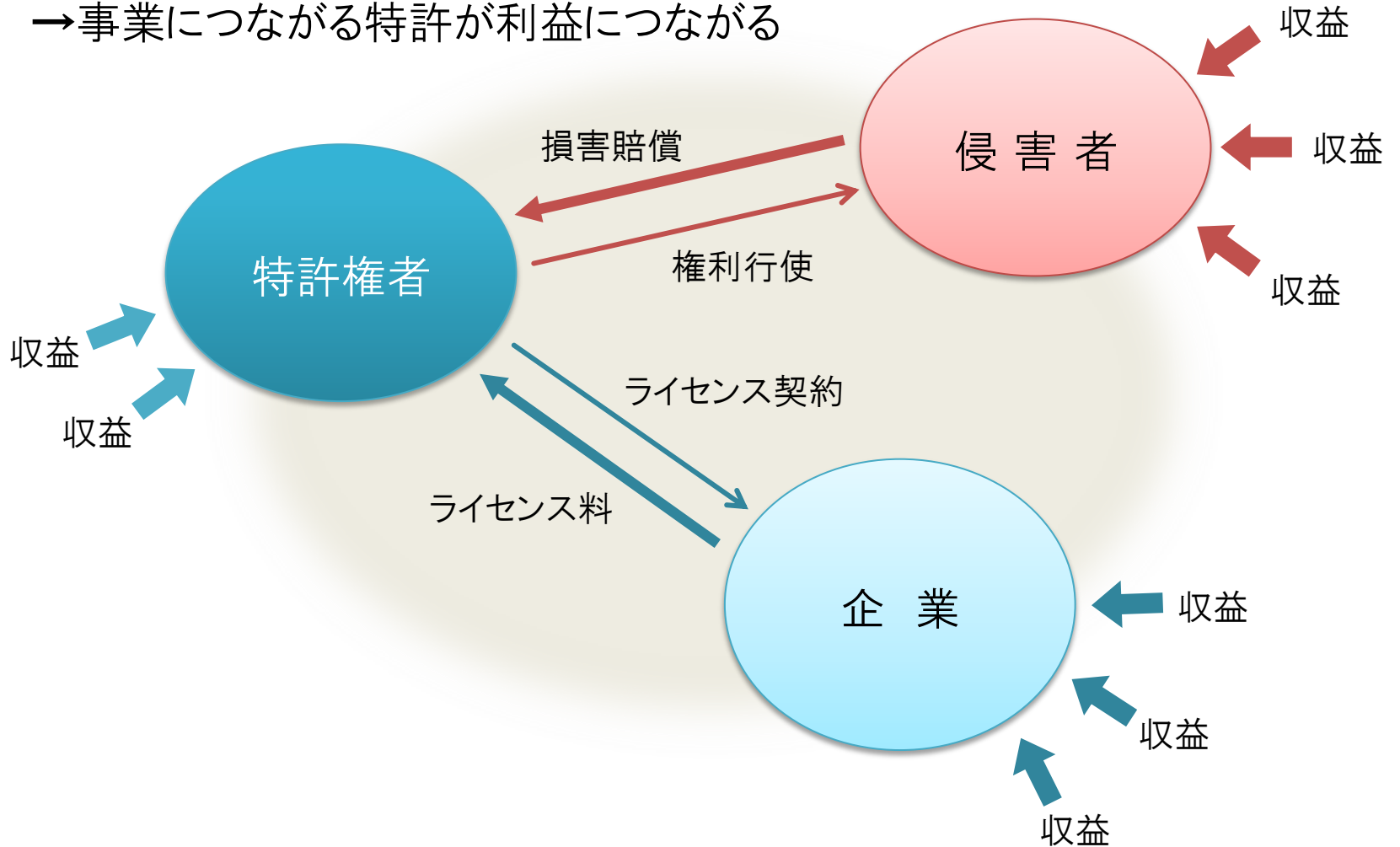
ライセンス

ライセンシーにとっては

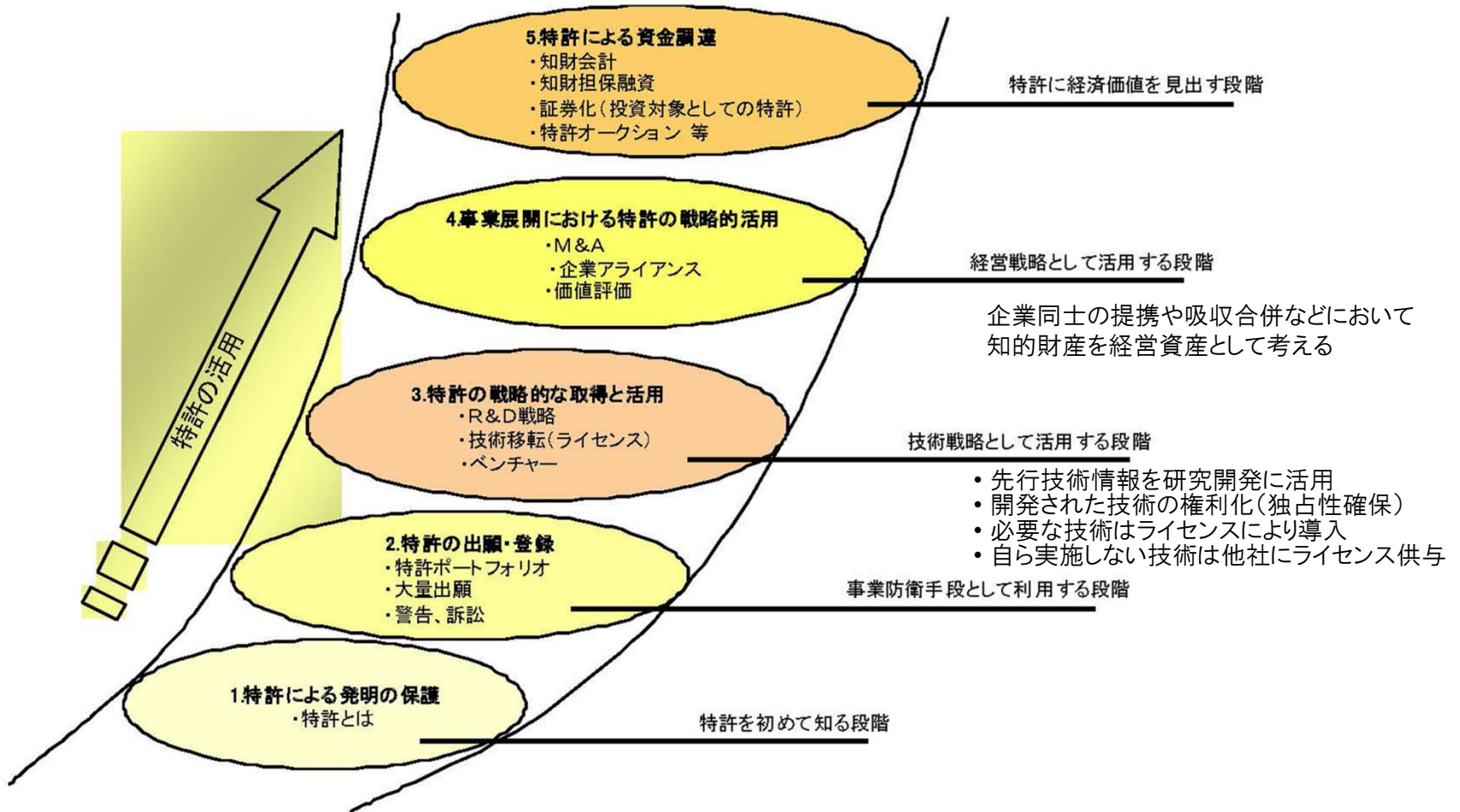
- ・ 侵害回避のためのライセンス(消極的)
- ・ 事業拡張のためのライセンス(積極的)

特許の利益はどこからくる？

特許権者への利益の源は事業収益
→事業につながる特許が利益につながる



特許活用の発展段階



大学などからの技術移転

～科学技術・学術政策研究所(NISTEP)による研究

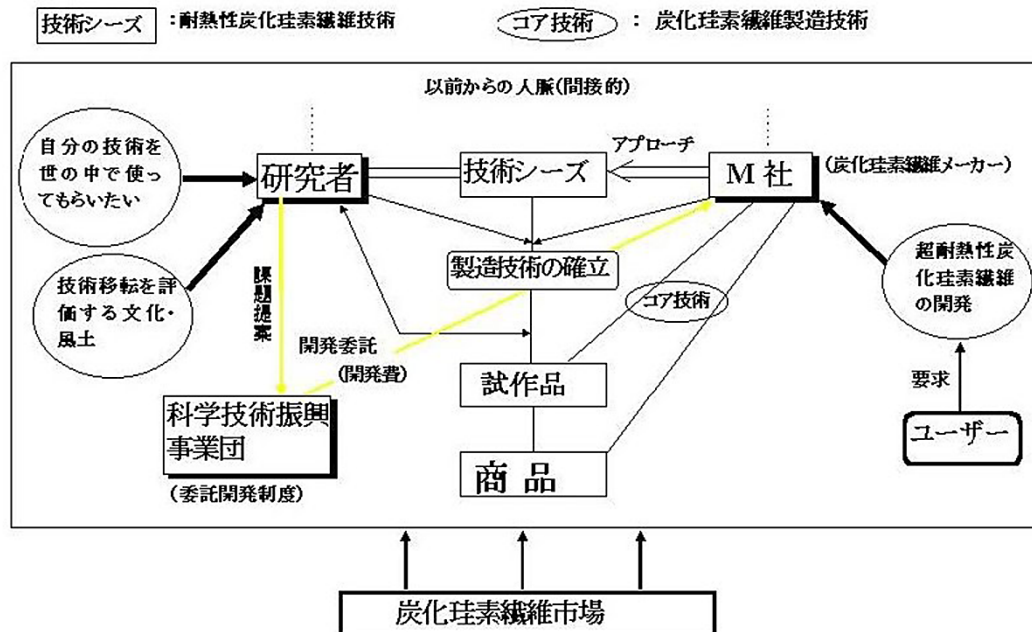
H7～H9における大学・国立研究所・特殊法人から企業への技術移転14件を分析

研究者の役割等

- 技術シーズは開発された商品の核心的部分
- 商品コンセプトの創造、問題解決・メカニズム解明・評価技術の提供などの支援

技術の評価基準等

- 自社商品の用途拡大、高度化等
- 従来にないアイデア、優れた性能、理論的裏付け
- 最先端すぎる技術シーズは導入が見送られがち
- 商品コンセプトの創造が実用化の鍵



科学技術・学術政策研究所「大学などからの技術移転成功事例におけるアクター分析」より

複数大学の連携

「複数大学の連携による“知財群”の活用に関する取り組みについて」(産学官連携ジャーナル2011. 1)より

大学における特許の課題

- (1) 事業化・製品化のための戦略的出願と
なっていない(単発特許)
- (2) 学会発表等のタイミングに合わせた出願
(技術的に未完成な状態での出願)



複数大学連携による「知財群」管理および活用のネットワーク構築

- ① 具体的商品化、事業化を設定
- ② 必要な要素技術を各大学の保有する特許から抽出
- ③ ノウハウも含めた知財群として形成
- ④ ターゲット企業に対して提案説明会

結果

共同研究開始に結びついた成果はあるが、
事業化・商品化の実績には至らず(2011年時点)

平成22年度テーマ 介護者用パワーアシストスーツ



産学官連携ジャーナル2011年1月号「複数大学の連携による“知財群”の活用に関する取り組みについて」より

特許戦略の重要性

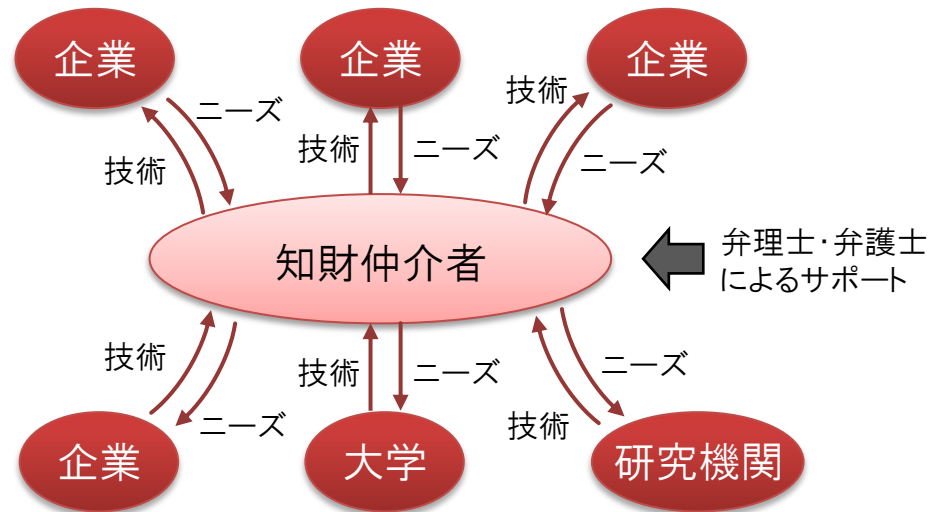
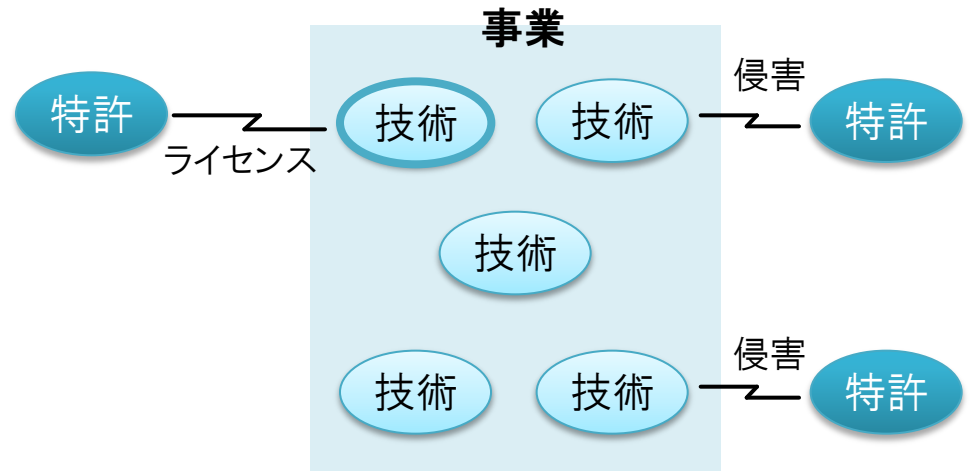
- 事業には多くの技術が必要
- 1つの技術にライセンスを受けても、他の技術が特許権侵害になっては、事業の実施はできない
- 単体の特許では商品価値低い



企業が求める事業を見据えた特許ポートフォリオが必要



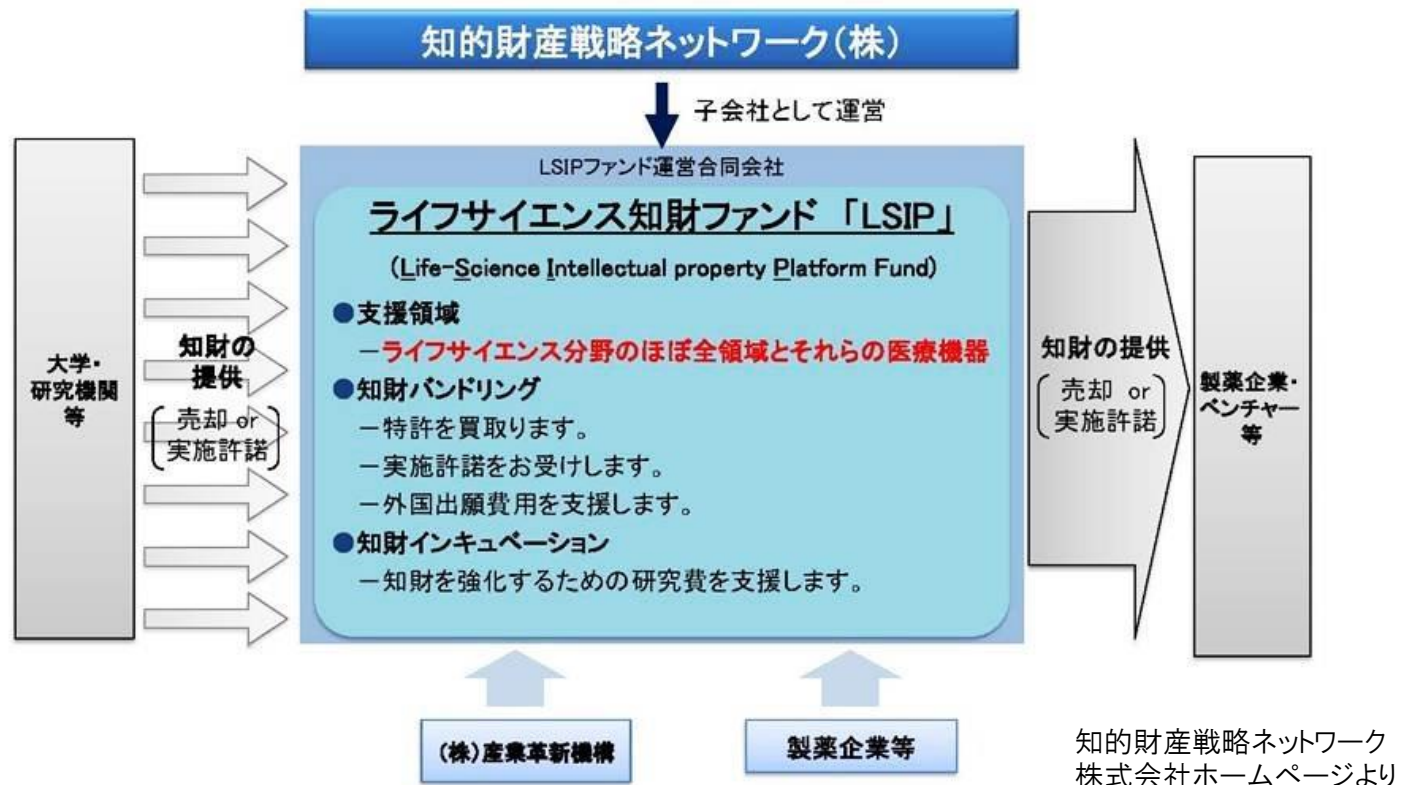
- 企業のニーズの把握
- 企業のキーパーソンとのネットワーク構築
- 知財仲介者の活用
(例) Japan Technology Group, Inc.
承認・認定TLO など



特許流通の試み～LSIP

LSIP(Life-Science Intellectual property Platform Fund)

- 2010年設立の知財ファンド
- ライフサイエンス分野の知的財産が対象
(cf. 電機産業を対象とするファンドとしてIP Bridge(2013.7設立)がある)
- 提供される知的財産の評価が問題(購入時点では企業にとってほとんど価値がない)



特許流通の試み～知財活用促進ハイウェイ

- 知的財産戦略センターが運営
- ライセンス可能な大学等の特許を収録したJ-STOREにより、特許情報の共有化を促進
- 特許に係る技術強化、応用発明創出、試作品製作、市場調査等のための試験研究費等を支出
- 大学等が保有する特許を様々な視点から分類し、特許マップや特許群の情報を提供
- 投資機関や知財ファンド等に特許群情報を提供する等により未利用特許の活用を促進



特許流通の試み～特許オークション

● 知的財産権売買の仲介 (ICAP Ocean Tomo)

- Ocean Tomo、LLCにより運営
- 公開ライブ知財オークション
- 電気・電子／情報・通信／化学・薬品／食品・バイオなど
- 出品料は約\$3,000、落札された場合は落札額の15%が成功報酬
- 出品者は、個人発明家から大企業まで様々
- 個別の特許だけでなく、特許ポートフォリオで出品することも可能

【落札の例】

オークション	落札技術例	落札額	出品者	その他の出品者例 (落札されたもの)
2006秋(NY)	ビデオ・オン・デマンド	99万米ドル	個人	3Com, AT&T, IBM
2007春(SF)	ビデオ・オン・デマンド	302万5千米ドル	Image Telecommunications Corp.	イーストマンコダック、 サン・マイクロシステ ムズ、アイオメガ
	モバイル・ソーシャル・ネッ トワーキング	286万米ドル		
2007夏(ロンドン)	インターネットショッピング	247万5千英ポンド	個人	
	マルチメディアメッセージ 送受信	44万英ポンド	個人	
2008春(SF)	ビットストリームのデジタル データ処理	660万米ドル	Discovision Associates	
2008夏 (アムステルダム)	デジタルメディア関連	154万ユーロ	DataNav, LLC	
2008秋(シカゴ)	フラッシュメモリ管理	181万5千米ドル	SCM Microsystems (US) Inc.	Carlson Wireless NASA

【オークションの様子】



第2部 アイデ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

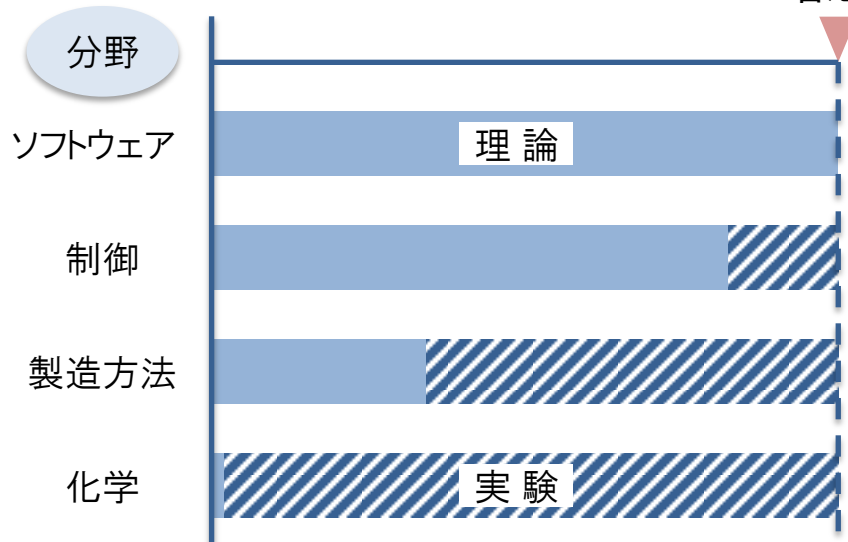
アイデア特許

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



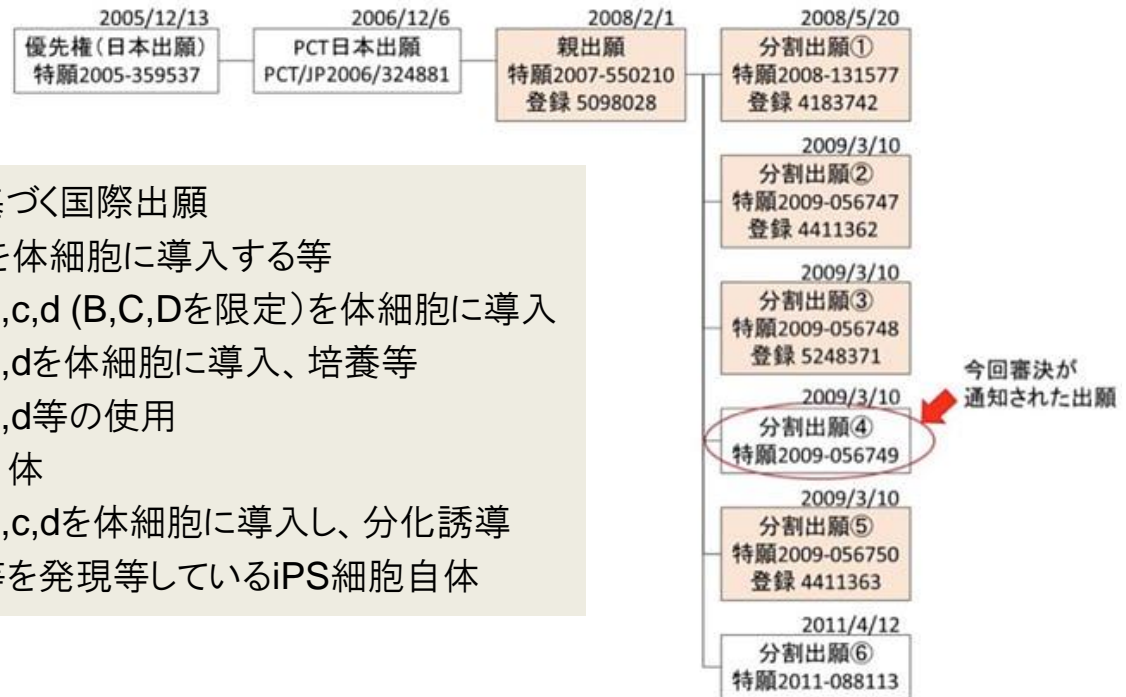
完成発明は分野によって異なる

解決できると
言えるレベル



iPS細胞の特許出願戦略

- iPS細胞の製造方法に関しては、下図に示す通り、一本の出願から多数の特許が成立している。
- 親出願には、多数の特許を出願できるだけの発明が含まれている。
- 最初の出願には、可能な限り題材を記載しておくことが望まれる。
- 常に分割出願をしておき、さらなる権利化の可能性を残しておくことが望まれる。



PCT日本出願＝優先権に基づく国際出願

親出願： 遺伝子a,B,C,Dを体細胞に導入する等

分割出願①： 遺伝子a,b,c,d (B,C,Dを限定)を体細胞に導入

分割出願②： 遺伝子a,b,dを体細胞に導入、培養等

分割出願③： 遺伝子a,b,d等の使用

分割出願④： iPS細胞自体

分割出願⑤： 遺伝子a,b,c,dを体細胞に導入し、分化誘導

分割出願⑥： 遺伝子a等を発現等しているiPS細胞自体

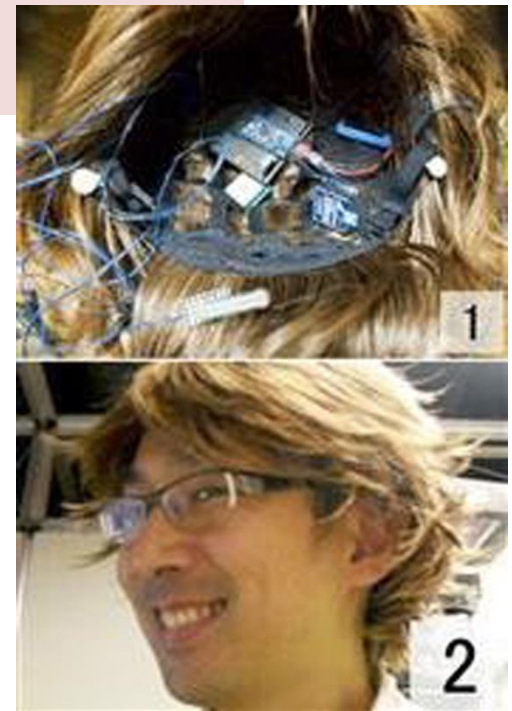
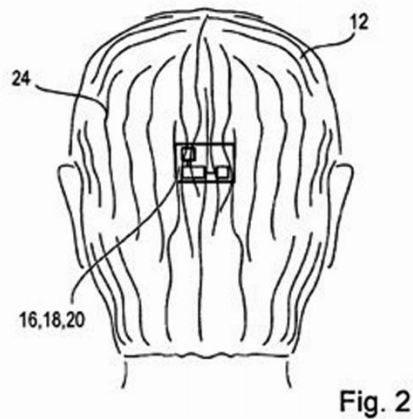
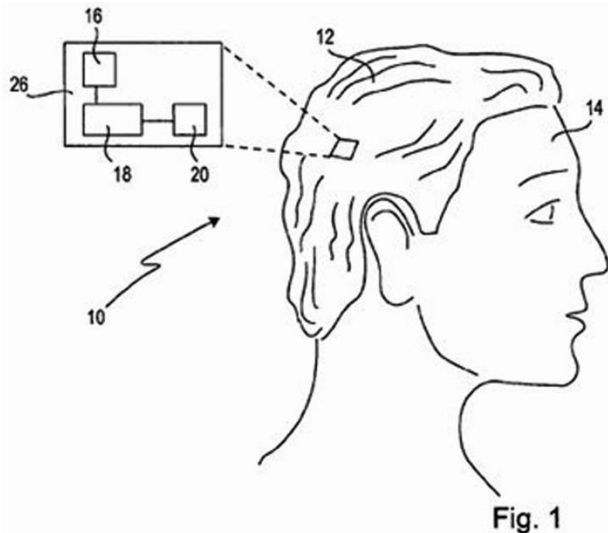
アイデア特許の例～スマートウィッグ

出願人：ソニー

発明の名称：ウェアラブルコンピューティングデバイス(通称：SmartWig(スマートカツラ))

出願国：米国および欧州

機能： 携帯への着信などを知らせるバイブレータ
進むべき方向を振動で指示
体温や血圧をセンサーで測定し健康管理



アイデア特許の例～落下時の姿勢制御

【出願人】 アップル

【発明の名称】

「Protective Mechanism for an Electronic Device
(電子機器用防御機構)」

【特許出願番号】 20130257582

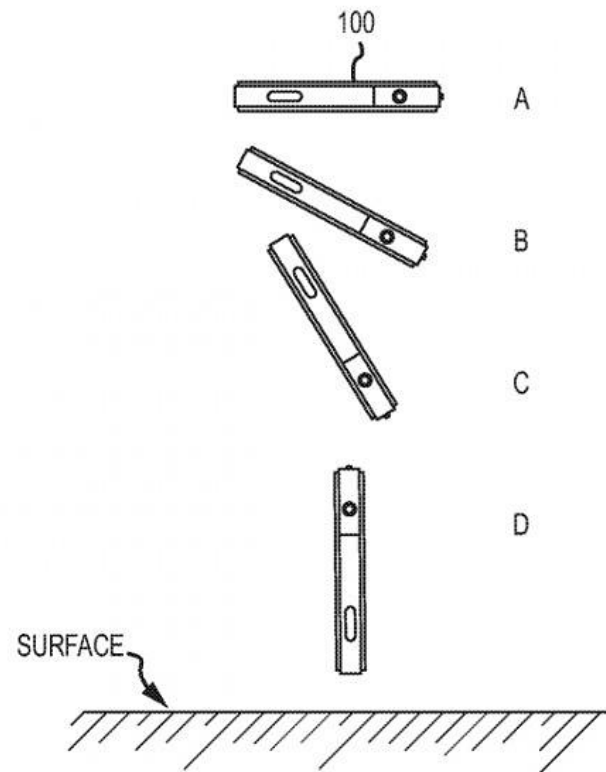
【概要】

落下時の姿勢はドロップセンサーで検知し、モータなどで重心を変化させる方法、ファンなどで空気を送り出す方法などで本体を回転させる。

落下時に姿勢を変えることによって液晶が割れるのを回避することができる。また、落下直前に空気を放出し、iPhone の落下速度を減少させる「エアクッション」も開示している。

【課題】

- モーターやファンなどを iPhone に内蔵できるか。
- iPhone の落下開始地点から地面までの距離を計測する術はどうするのか。



アイデア特許出願の鉄則

- 「完成」した発明とは、試作品等ができあがっている発明とは限らない
- 発明を実施可能であること、発明の効果が得られることをきちんと示す
- 可能な限り広く、思いつく限りの具体案を記載する
- 発明のポイントをしっかりと把握する(ただ書けば良いというものではない)
- 国内優先権、分割出願を活用し、幅広い権利化を図る

