



米国における特許の利活用

DSA Legal Solutions, Professional Corporation

カリフォルニア州弁護士・日本国弁護士 大平恵美

1

特許の利活用の定義

01

競合他社の市場への
参入を防ぐ

02

特許の実施による唯一
の製品の提供ができる

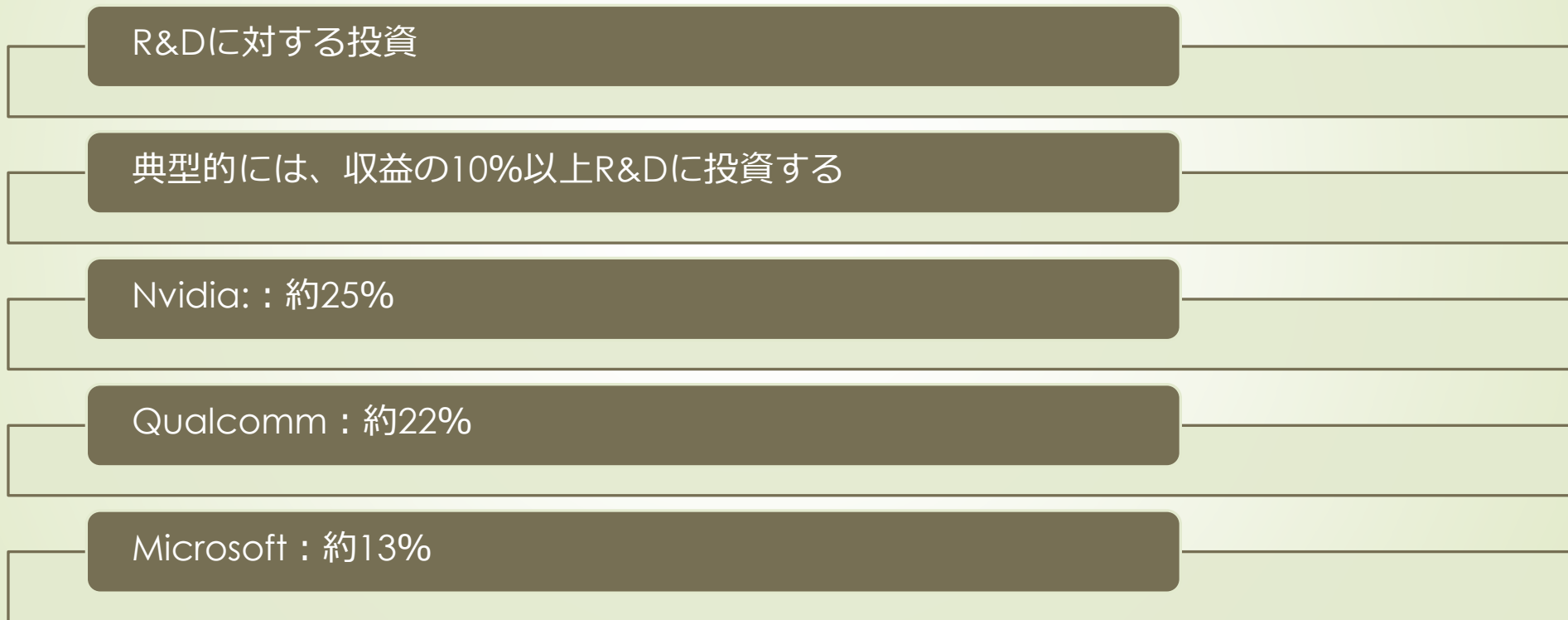
03

技術開発をする協業他
社に対して独占権によ
り防御することができる

04

特許による収益化

特許の利活用のための投資



有効な特許ポートフォリオ

- ▶ 収益化のためにまず何をすべきか：特許ポートフォリオの作成
- ▶ 特許ポートフォリオとは：特許件数や技術分野、製品分野、出願・登録年別で分類をすること
- ▶ これにより、自社と第三者の特許権の関係性を明確にし、特許網を築くことができる
- ▶ 価値ある特許資産の継続的創出をする
 - ▶ コストのみに基づき管理をし質を軽視しない
 - ▶ 特許請求の範囲：技術を広くカバーし、先行技術に対して有効である
 - ▶ グローバルにカバーする
 - ▶ リスクを最小化するための継続出願を含む

営業の自由

- ▶ 競合他社の特許をカバーする可能性のある特許：
 - ▶ 特許ポートフォリオに含めることで競合他社に対してクロスライセンスを活用
 - ▶ 製品の販売の継続可能

コスト管理

- ▶ 特許の利活用には特許出願等のコスト管理が重要
 - ▶ 価値の低い特許はポートフォリオから外すべき
- ▶ 特に、グローバル管理は重要である
 - ▶ 1国で特許を持っているのではなく、グローバルに特許を保持しライセンス等をして利活用することが重要である

特許による収益化モデル

01

収益化モデル：侵害者による発明の使用に対するライセンスの追及

02

特許ライセンスロイヤリティの獲得を中心に展開

03

ライセンス交渉プロセスは敵対的

特許による収益化の手段

- 特許による収益化：ライセンスの主張により侵害者による発明の実施に対して妥当な実施料を求めることにより特許のポートフォリオから利益を最大化すること
 - 特許権侵害訴訟（ITC調査の含む）
 - 特許譲渡
 - 特許ライセンス会社によるライセンス
 - ライセンスプールによるライセンス

特許権侵害訴訟

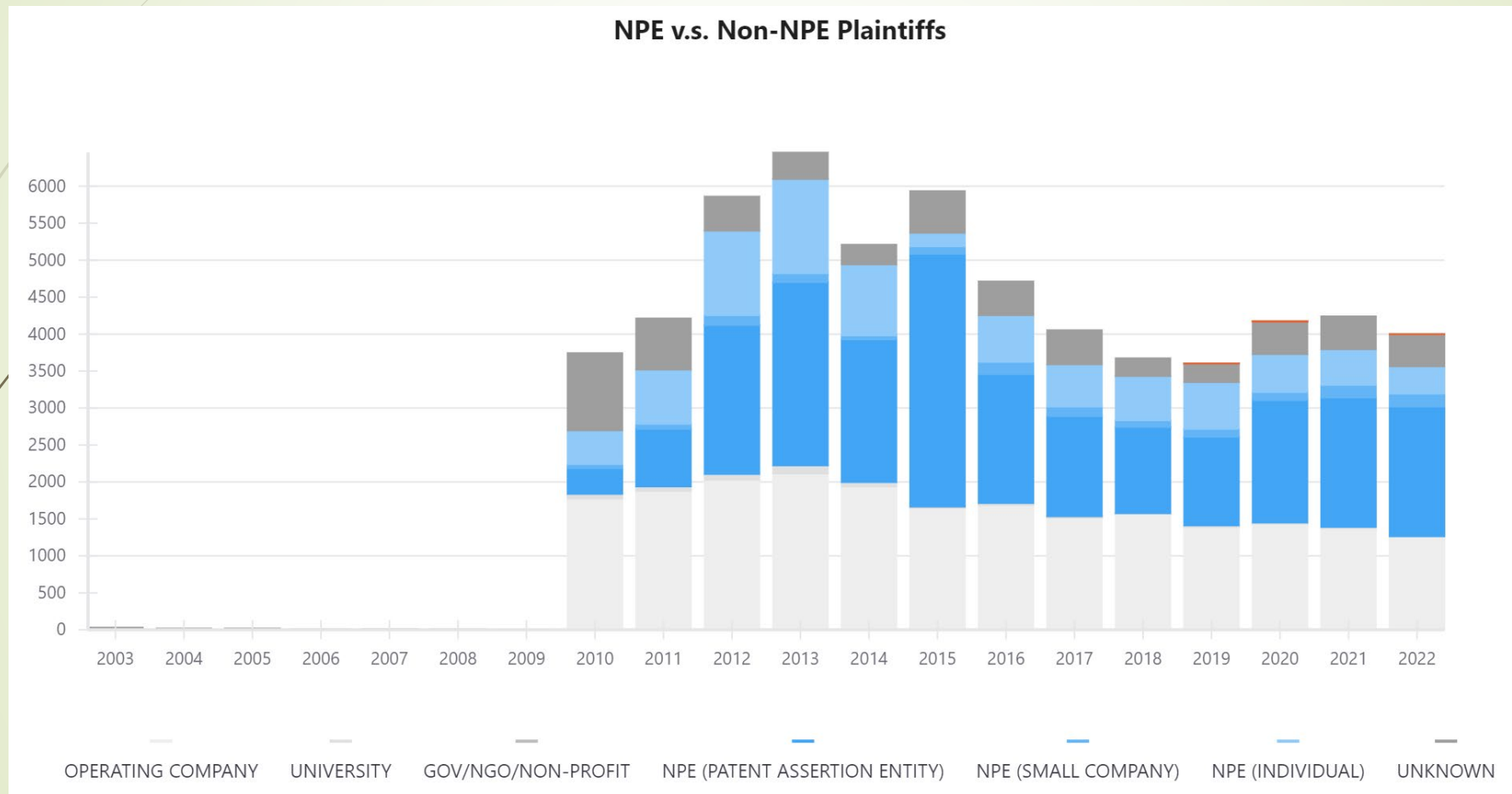
競合他社にライセンス交渉をして、失敗した場合など、特許権侵害訴訟をする

突然特許権侵害訴訟をすることもある

メリット：ライセンス契約により、実施料を稼ぐことができる

デメリット：訴訟費用がかかるため、実施料より低くなる可能性がないわけではない

特許権侵害訴訟 (NPE)



Unified Patents LLC websiteから引用

特許権侵害訴訟 (NPE)

- ▶ 2022年
- ▶ NPE : 2,298件
- ▶ Operating Company : 1,258件
- ▶ Unknown : 437件
- ▶ 合計 : 4,000件
- ▶ NPEによる特許の利活用（収益化）が進んでいる

特許権侵害訴訟

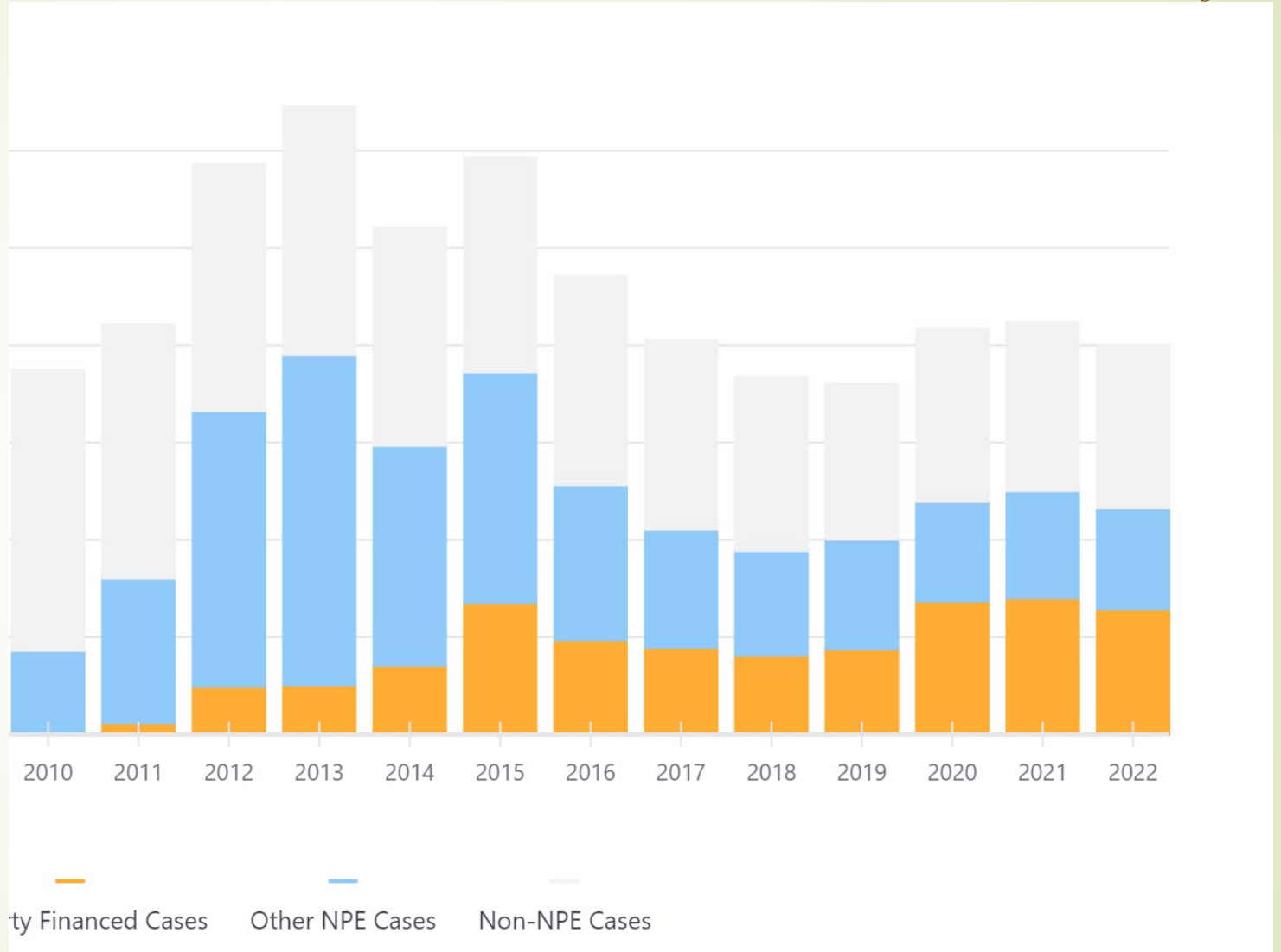
- ▶ 勝ち負けではなく、交渉をする糸口となるため、判決まで行くケースは10%に満たない
- ▶ いかに訴訟費用を抑えながら、和解金を高くするための交渉をすることが重要
- ▶ 検討事項には、その技術を使った製品の売り上げを考慮しながら、着地点を見定めていく

具体例

- ▶ 2019年3月：Retail Optimization International, Inc.からUS9152624B1特許をSlyce社は購入する
- ▶ 2019年11月：Slyce社はVisual Conception Ltd.を特許権侵害で訴える
- ▶ 2020年2月：合意による却下申し立てがなされ、訴訟は終了した
- ▶ これは、Slyce社は被告であるConception社と何らかの合意をし、和解金を得ることにより収益を上げた

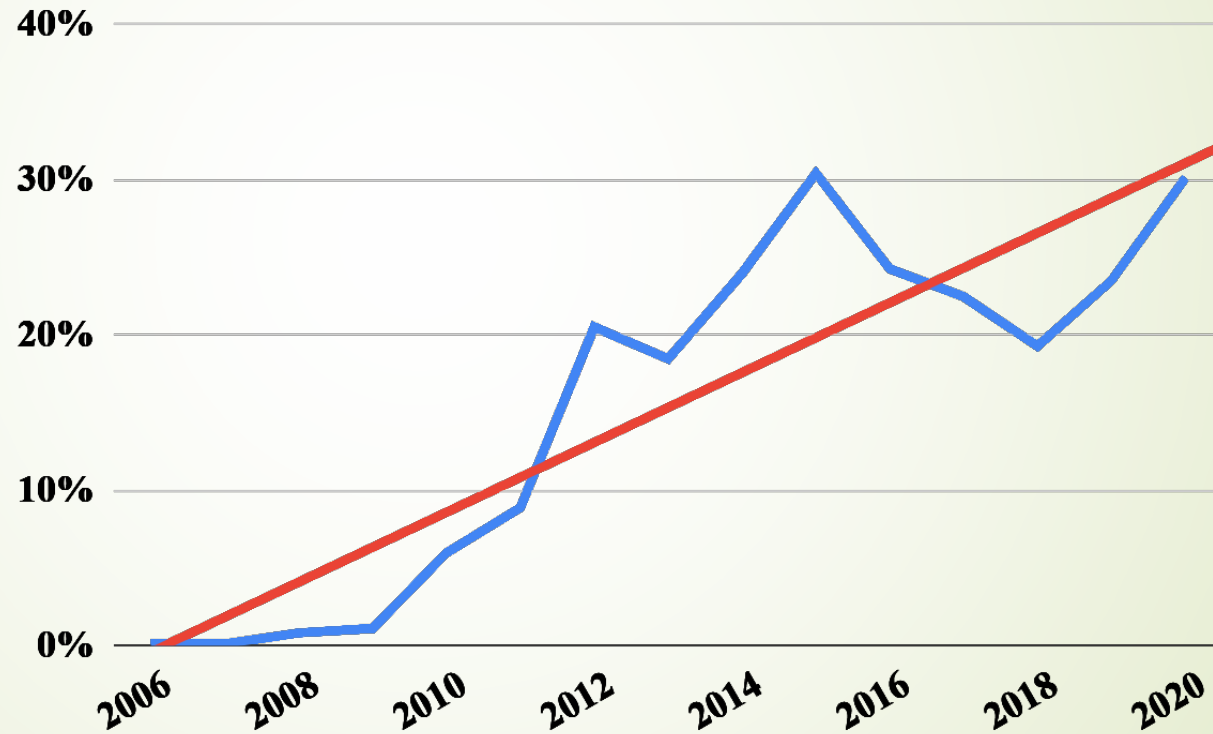
特許侵害訴訟 (NPEではない)

- ▶ 第三者の出資による訴訟が増えてきている



Unified Patents LLCウェブサイトから引用

第三者の出資による訴訟



Ray, Korok, Third-Party Funding of Patent Litigation: Problems and Solutions (June 1, 2022)

特許の売買

特許権者がその特許
を必要とする会社に
特許を譲渡する

特許権者が特許売買
会社に特許を譲渡す
る

特許売主と買主（2023年第2四半期）

- ▶ 事業会社：270の企業が特許を売却し、371の企業が特許を購入
- ▶ NPE：14のNPEが特許を売却し、31のNPEが特許を購入
- ▶ 個人：30の個人が特許を売却
- ▶ 大学・R&D・政府：93の大学等が特許を売却
- ▶ コンソーシウム：2つのコンソーシウムが特許を売却し、1つのコンソーシウムが特許を購入

AST dataより引用

Rank	売主	買主	財産	産業
1	BlackBerry	Key Patent Innovations Ltd	9,702	WL
2	On Semiconductor Corp	MaxLinear Inc	160	WL
3	Merck & Co	Universal Display Corp	81	Ind
4	Adapt IP Ventures LLC	Optimorphix Inc.	58	WL
5	ZTE Corp	Advanced Standard Communication LLC	42	WL
6	Operating Company	Operating Company	39	Elec
7	Operating Company	Operating Company	39	H&P
8	Operating Company	Operating Company	37	Elec
9	Operating Company	Operating Company	36	WL
10	Operating Company	Operating Company	31	Elec

Kodakの場合

- ▶ 2012 : コダックは破産の憂き目にあり、Intellectual venturesとRPXが特許を購入するためにコンソーシウムを設立
- ▶ 約525Mドルで1100の特許を購入した。
- ▶ これは2.6Bドルの販売価格（期待価格）のうち20%の価格にあたる
- ▶ つまり、破格の価格で特許を購入できた

IBMの場合

- ▶ 2021年にIBMは250強の特許を売却した
- ▶ 対象特許：個人にコーヒーを配達するドローンに関する技術
- ▶ 2021年10月：これらの特許をDoordashに販売
- ▶ 購入理由：自社の特許だけでは製品ラインのすべてを満たさなかったことと、直接的な競合ではなかったため

特許ライセンス事業：LGの例

- ▶ 2021年4月、LGは不採算部門であるスマートフォン事業の製造販売を中止する
- ▶ LGは、関連する特許を多く保有する
- ▶ 特許ライセンスのための子会社を設立し、ライセンス供与をする予定

パテントプール

- ▶ 特定の技術についていろいろな会社から特許を買い取りプールして、その技術が必要とする会社にライセンスをする
- ▶ 特許ライセンスのワンストップショッピング
- ▶ この場合の実施料は合理的な金額になる
- ▶ 有名なのはMPEG LAのMPEG関連特許
 - ▶ ソニーなどの日本企業も参加
- ▶ 近年は、EVチャージャーに関する特許のプールを推進している

EV Charging Standard

- ▶ CCS, Bharat EV Charging Standards, CHAdeMO, GB EV Charging Standards, SAE, Open charging Point Protocol, HomePlug Green Phy, North American Charging Standardが存在する
- ▶ 対象特許：131件
- ▶ 特許権者：GE Hybrid Technologies, LLC、LG Energy Solutions, Ltd.、Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.、Robert Bosch GmbH、Siemens AG、Sun Patent Trust

MPEGLAウェブサイトから引用

ご清聴ありがとうございました。

