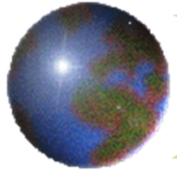


企業とNPEとの関係からみた 特許権の評価に関する考察

知財管理 Vol.64 No.8 2014

国際第1委員会 第4WG

世界から期待され、世界をリードするJIPA



2013年度 国際第1委員会 第4WG 活動報告

研究テーマ

「企業とNPEとの関係からみた特許権の評価に関する考察」

WGメンバー

細井隆太郎（NTTドコモ）

神川由美子（大日本住友製薬）

金澤直樹（JFEテクノリサーチ）

金澤恵美子（クラレ）

岡本正也（富士重工）

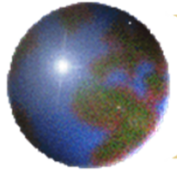
青木哲平（富士ゼロックス）

大久保千尋（日立金属）

劔持一英（ソニー）

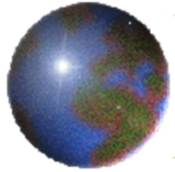
宗加奈子（三菱化学）

橋本治郎（日本電気）：副委員長



本日の報告内容

- ❖ 本研究テーマについて
- ❖ NPEの定義
- ❖ 業界毎のPAE動向
- ❖ 多様化する企業とNPEとの関係
- ❖ 企業による特許権の価値評価
- ❖ NPEによる特許権の価値評価
- ❖ ライセンスの可能性に対する価値評価
- ❖ まとめ

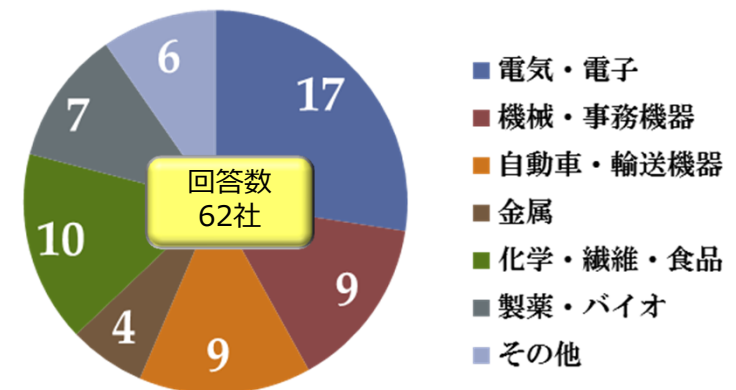


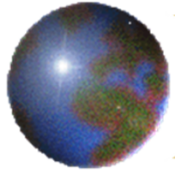
本研究テーマについて

- ❖ 攻撃的なNPEが数多く存在、多くの企業が対応に苦慮
一方、必ずしも攻撃的とはいえないNPEが台頭
- ❖ 企業とNPEとの関係の多様化についてアンケート調査※
- ❖ NPEへ特許を売却等して活用しようとする企業も多い
- ❖ NPEへ売却しようとする特許は、企業がどのように評価したものなのか？

※アンケート調査

国際第1～4委員会への参加企業に対し、
NPEへの対応についてアンケートを実施
(2013.10～11実施)





本発表におけるNPEの定義

❖ NPE (Non-Practicing Entity)

「自身では特許発明を実施しない組織」と広義に定義

❖ 細分化した定義

企業の脅威

❖ PAE (Patent Assertion Entity)

特許発明に関する事業を自ら行わず、第三者から譲り受けた特許権を基に権利行使を行う組織

❖ DPA (Defensive Patent Aggregation)

PAEからの防衛を主な目的とし、特許権を多数収集し会員企業に特許ライセンスを提供する組織

❖ OPA (Offensive Patent Aggregation)

PAEとDPAの両者の特徴を有し、会員企業に特許ライセンスを提供する一方、非会員企業には権利行使を行う組織

❖ 仲介業者

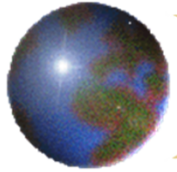
特許権の売買の仲介、信託、又はオークション等を行う組織

❖ 大学・研究機関

生み出した特許発明の事業を自らでは行わず、特許ライセンスを提供する組織

必ずしも対立関係にならない





業界毎のPAE動向（1）

⊕ 電気、電子、IT業界



- ・ PAEの標的となりやすい分野
- ・ 互換性確保等のために標準規格に合致する製品⇒多数の企業に権利行使
- ・ 標準規格の必須特許 ⇒侵害立証が比較的容易
- ・ クレームの表現が抽象的なものも多い（ソフトウェア特許に代表）
⇒発明の範囲を広く解釈して多数の企業へ訴訟を提起しやすい
- ・ 1つの製品に関係する特許発明が非常に多い ⇒流通する特許権も多い

⊕ 自動車、機械業界

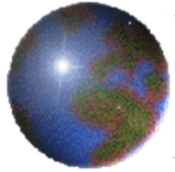


- ・ 構造、機構、制御等の基幹技術に関する特許は、その件数は膨大ではあるものの、PAEとの係争はほとんど見られない。

⊕ 材料・製薬・バイオ業界



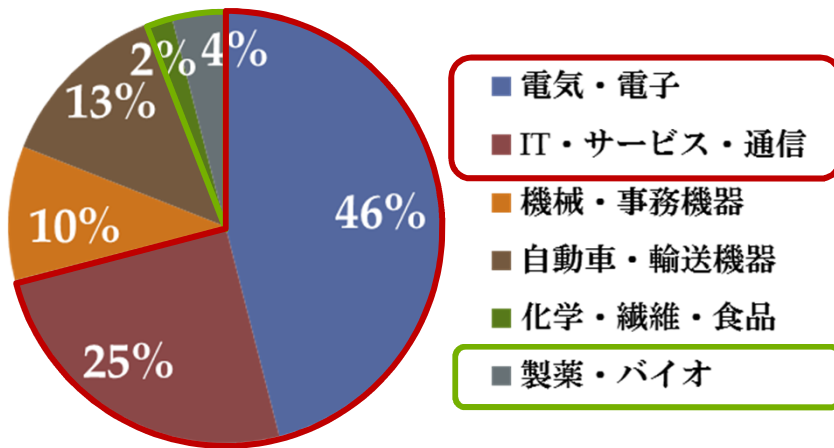
- ・ 一つの製品に関連する特許発明が少ない
- ・ 1件ごとの特許発明の価値が相対的に高いため、流通する特許権も少ない



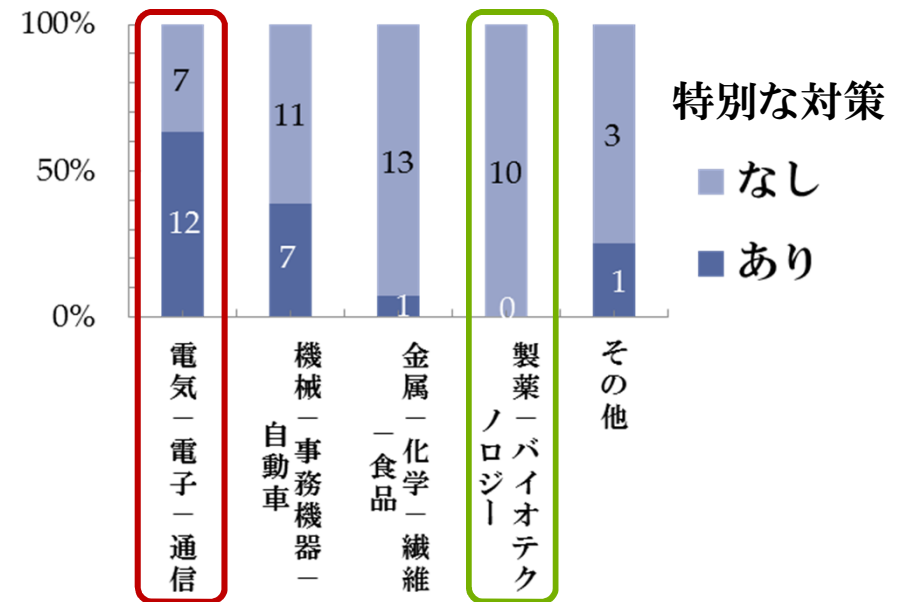
業界毎のPAE動向（2）

PAEへの対応（アンケート結果）

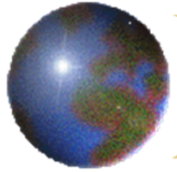
事業領域によって差はあるものの、PAEへの対応に苦慮している企業は多い



PAEとの係争が発生した事業領域



PAEへの特別な対策を取っている企業



多様化する企業とNPEとの関係（1）

近年における企業とNPEとの関係は、
対立関係だけではない

❖ DPAの出現

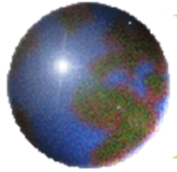
RPXが、PAEの訴訟により発生するコストを低減するサービスを提供

❖ 企業とNPEとの連携

官民連携による知財マネジメント会社（株）IP Bridgeの設立

❖ 企業からNPEへ特許権の売却

戦略的な特許ライセンスへの利用を目的とし、ルネサスがAcaciaへ特許権を売却



多様化する企業とNPEとの関係（2）

⊕ PAEが権利行使する特許権

PAEが訴訟に使用した特許権の流出元を調査したところ、譲渡経路は様々ではあるが、多くが実施主体の企業が流出元である

※データはUSPTOのAssignments on the Webより取得

⊕ 権利行使するPAEと、特許権を収集するPAEが分かれている事例

調査対象 : Mobile Enhancement SolutionsがApple他を提訴したUS7,096,033等6件

譲渡経路 : Philips、関連会社 → IPG Electronics → Mobile Enhancement Solutions

⊕ 実施主体である企業からPAEへ譲渡された事例

調査対象 : Innovatio IP Ventures が多数の訴訟に使用しているUS6,714,559等17件

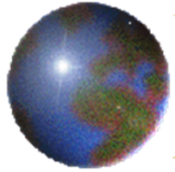
譲渡経路 : Norand → Broadcom → Innovatio IP Ventures

⊕ 複数の企業に由来する特許権をPAEが収集して権利行使した事例

調査対象 : Intellectual VenturesがMcAfee他を提訴したUS5,987,610等4件

譲渡経路 : 各特許を別々の企業が保有 → それぞれ異なる経路 → Intellectual Ventures





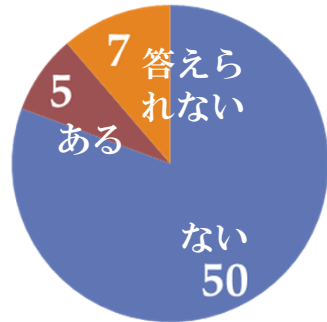
多様化する企業とNPEとの関係（3）

◆ NPEへの特許権の売却（アンケート結果）

アンケート結果からも、直接PAEへの売却や、PAEに渡る可能性のある仲介業者への売却を検討する企業も一定数存在することが分かる

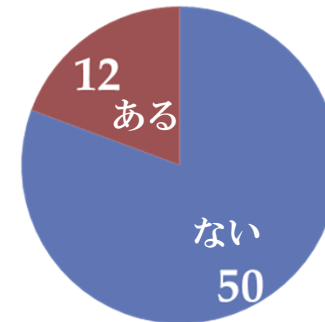
※実際に売却したことがあると回答した企業はなかった

PAEへの売却



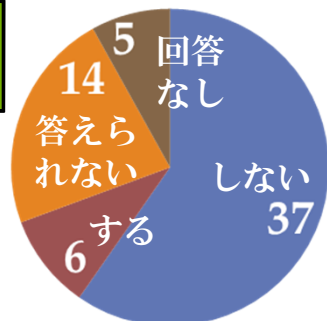
過去に、PAEへの売却を検討したことがあるか？

仲介業者への売却



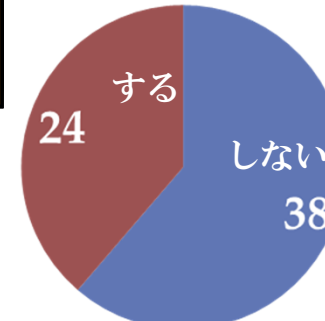
過去に、仲介業者への売却を検討したことがあるか？

PAEへの売却

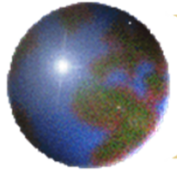


今後、機会があればPAEへの売却を検討するか？

仲介業者への売却



今後、機会があれば仲介業者への売却を検討をするか？

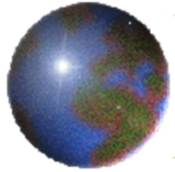


多様化する企業とNPEとの関係（4）

- ❖ PAEへの対応に苦慮している企業は多い
- ❖ 一方、PAEが権利行使する特許権は、元は実施主体である企業から流出するケースが多い



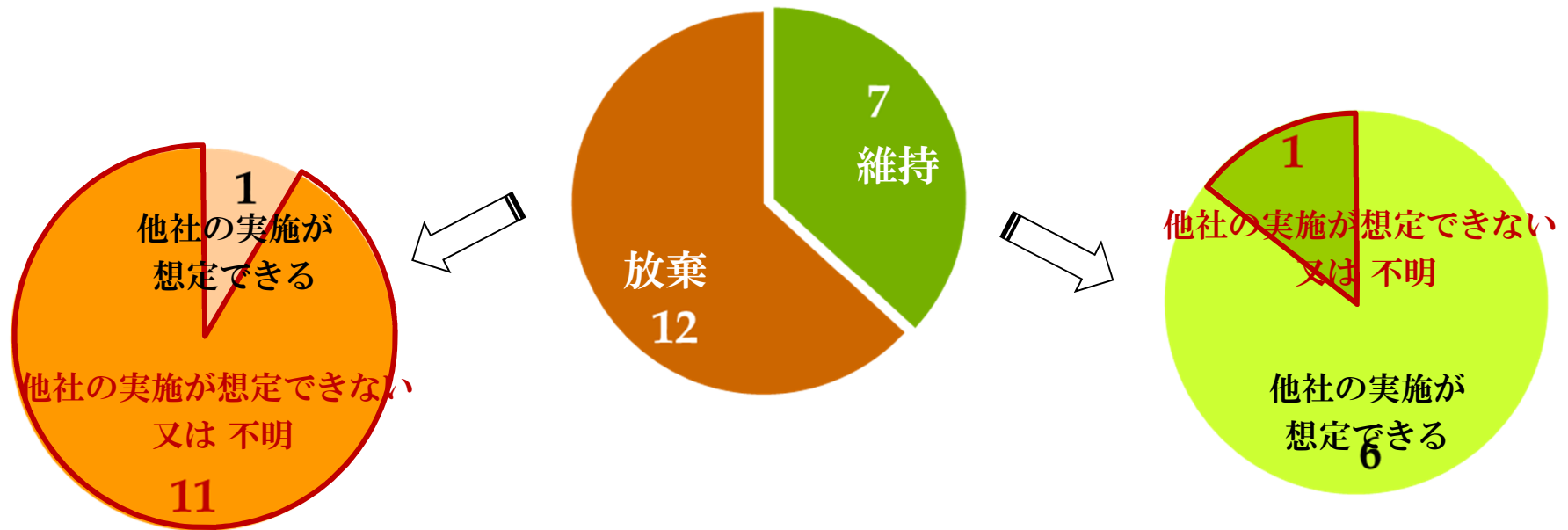
企業はどのような特許をNPEに売却しているのか



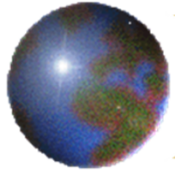
多様化する企業とNPEとの関係（5）

❖ NPEへ売却しようとした特許（アンケート結果）

NPEへ売却を検討した特許は、売却しなかった場合にどのように取り扱う予定のものだったか？



放棄予定（自社で使用しない特許発明）
→他社の実施も想定できないものが多い

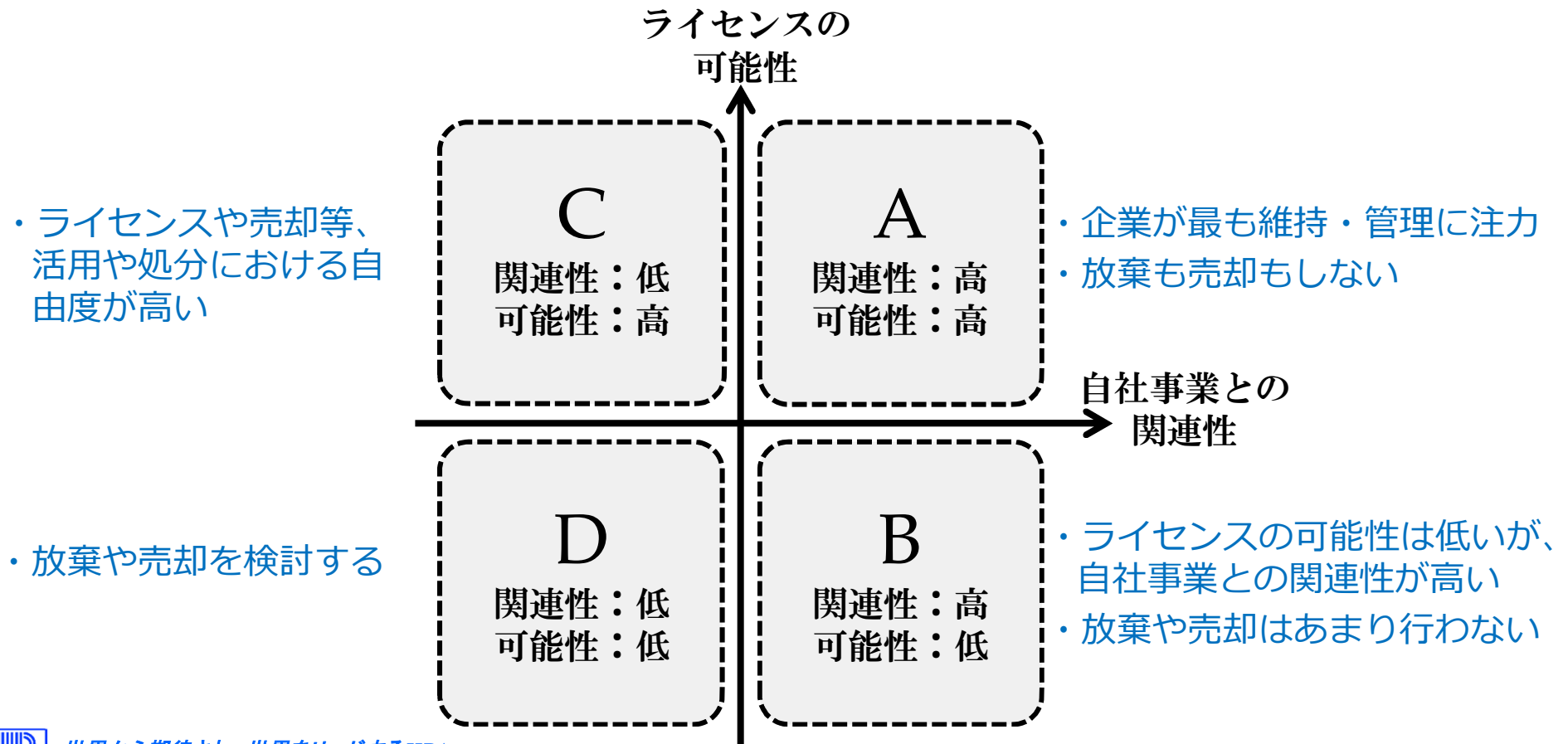


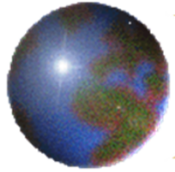
企業による特許権の価値評価（1）

特許権の価値を2軸で分類

横軸：特許発明が自社事業といかに関連するか

縦軸：他社へ権利行使でき、ライセンスにより収益を得ることができるか

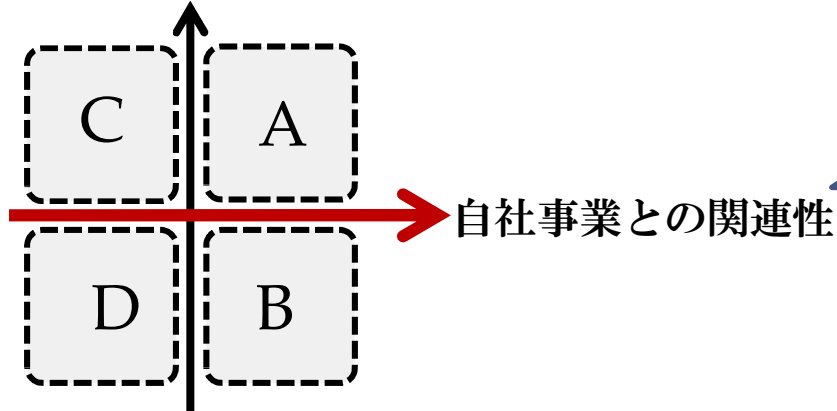




企業による特許権の価値評価（2）

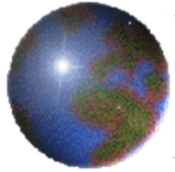
「ライセンスの可能性」の評価は、企業にとって困難であることから、価値評価が「自社事業との関連性」に偏っている可能性がある

ライセンスの可能性



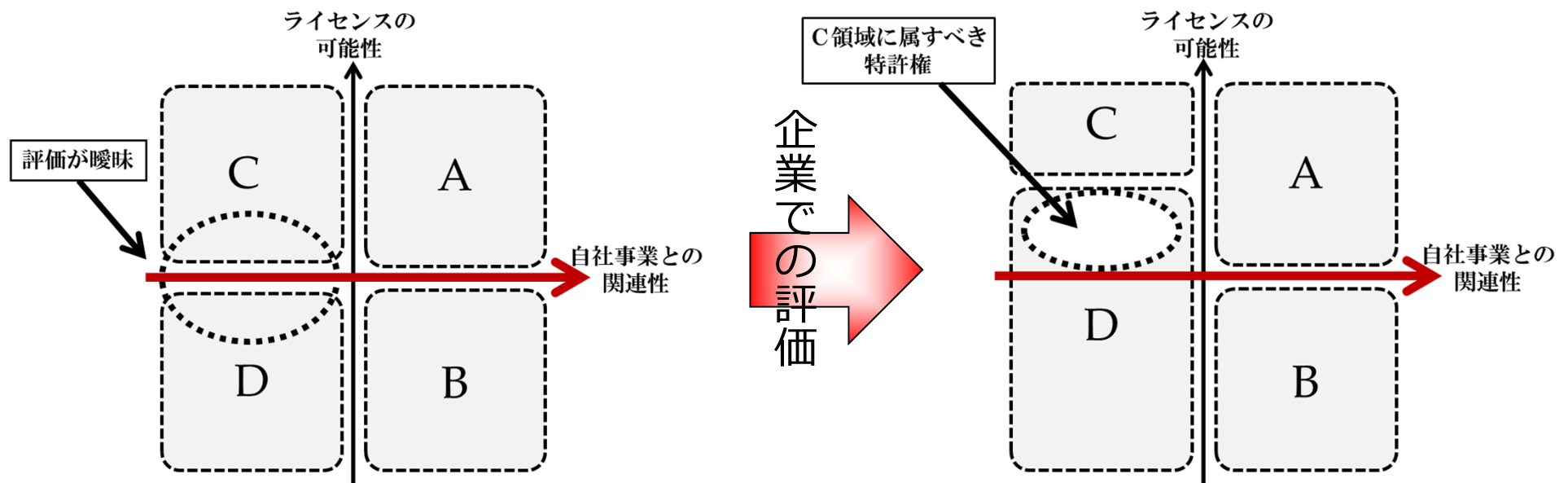
この軸での評価に偏重していないか？

評価指標	評価内容	企業による評価
法的価値	権利の有効性 権利範囲の広さ 存続期間	容易 ∵クレームから評価
技術的価値	実現性 回避容易性 効果	困難 ∵事業経験がなければ評価が難しい項目が多い
金銭的価値	市場ニーズ／市場規模 実施主体の多さ 技術ライフサイクルの長さ	

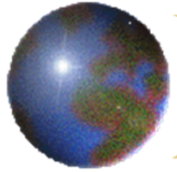


企業による特許権の価値評価（3）

価値評価が、自社事業との関連性に偏重すると・・・、
C領域とD領域の評価が曖昧になり、
C領域に属すべき特許権を企業がD領域と評価してしまう。



ライセンスにより本来得られるであろう利益を逸失



NPEにおける特許の評価

NPEには企業とは異なる価値評価手法があるか？
D領域から本来C領域に属すべきものを見出せるか？

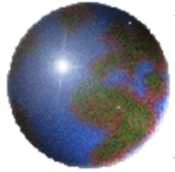
あるNPEとの意見交換

- 企業から売却提案を受けたらリソースをかけて精査する。
- ライセンスの候補企業や特許ポートフォリオ情報などがある程度企業側から出してもらわないと価値評価は困難。
- 「寝たままの特許を叩き起こして活用してくれ」と言われても難しい。

NPEも企業も評価手法は変わらないが、
ライセンス可能性の価値評価にどれだけリソースを注ぐかが異なる。

ライセンス可能性に比重を置いた価値評価が重要





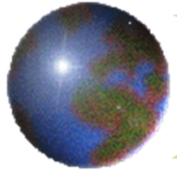
ライセンスの可能性に対する価値評価（1）

評価が自社事業との関連性の評価に傾注するあまり、
「ライセンスの可能性」の評価の軽視に繋がっていないか？



価値が高い特許権を意図せず流出させるという結果を招く

- ・ PAEの訴訟では、元の特許権者である企業とは異なる事業分野の企業が訴えられる事例が少なくない。
- ・ 自社事業と全く異なる事業分野であってもライセンスの可能性は少なからず存在することを意味するのではないか。

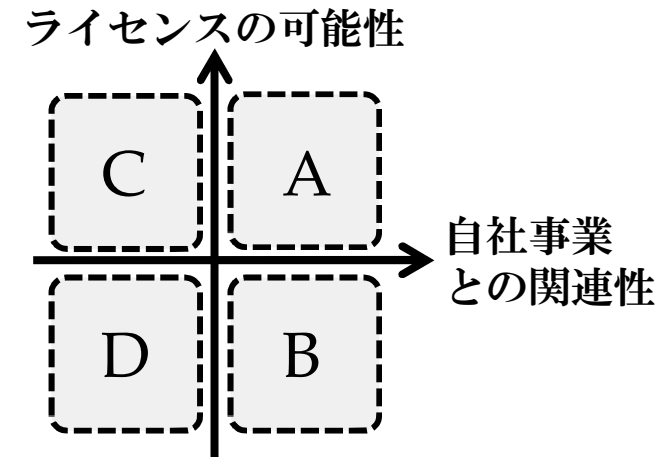


ライセンスの可能性に対する価値評価（2）

ライセンス可能性を評価するために・・・

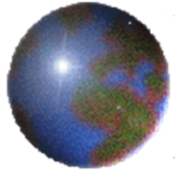
✪ ポートフォリオ型ライセンスの検討

- ・ D領域の特許権を、C領域の特許と組み合わせる等、他の特許権と組み合わせた特許群として捉えて評価する



✪ 外部リソースの活用

- ・ ライセンス支援を行っているようなNPEであれば、評価に掛かる時間やコストを大幅に縮小できる可能性がある
- ・ NPEとの連携には賛否両論があるが、ライセンス交渉先に十分な検討の機会を与え、妥当な利益を追求するNPEもある
- ・ NPEとの契約内容、信頼性のリスク管理等は考慮する必要がある



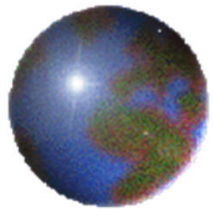
まとめ

自社事業と関連性の低い事業分野の特許は、評価が難しい

しかし、ライセンスの可能性を
正当に評価できなければ・・・

ライセンスにより本来得られるであろう利益を逸失

- ・ 「ライセンスの可能性」の評価の重要性を理解できているも、事業を営むが故、「自社事業との関連性」の評価に偏りがち
- ・ 「ライセンスの可能性」の評価の重要性を、あらためて認識することが重要である。



世界から期待され、世界をリードするJIPA
Creating IP Vision for the World

ご清聴ありがとうございました