

知財活用マッチングビジネスの現状と今後

- ニーズ側、シーズ側の要求傾向と成約のためのポイント -

2006年11月9日

龍神国際特許事務所

弁理士 ニューヨーク州弁護士

龍 神 嘉 彦

Email: ryujin@ryujinpatent.com

知財マッチングビジネスの形態

- 1 .特許の売買
- 2 .特許のみのライセンス (“Pure” Patent License)
- 3 .技術パッケージ (特許 + ノウハウ) の
ライセンス
- 4 .共同研究開発

1.特許の売買ビジネスの動向

- 知財の地上げ屋 日本上陸！

特許の売買がビジネスとして成り立つか？

1) バイオ・医薬品分野 : YES!

新規化合物の物質特許、製法特許等、
いくつかの基本特許を押さえれば、
そのビジネスを世界中で独占可能。
従来より、特許の売買・ライセンスが盛ん
(対価 : 何百億円)

2)電気、コンピュータ Ⅱ分野 :Muuu.....NO?

Question :

なぜ、Ⅱ分野では、特許の流通が進まないのか？

Answer :

1)例えば、携帯電話には500個の特許。

(しかも複数企業が特許保有)

1つ2つ特許を買っても携帯は作れない。

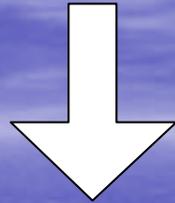
2)個々の権利の幅は、狭い。

1つ2つの特許で権利行使しても、回避されてしまう。

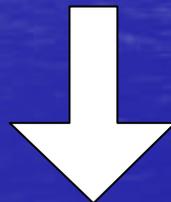
3)個々の特許の価値評価が困難

売買価格が定まらない。

上記問題点を解決する手段は？

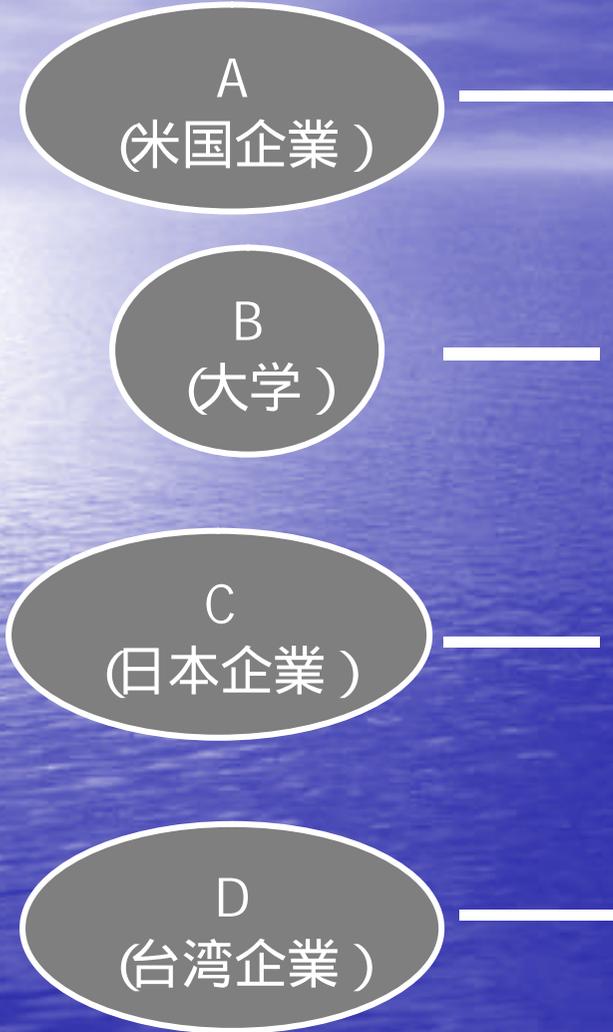


特定の技術分野で、
・多数のオーナーが保有している特許を買占め、
・技術分野ごとに特許の塊にし、
・それを転売・ライセンス



地上げ屋の発想！？

特許売却



特許 ポートフォリオ

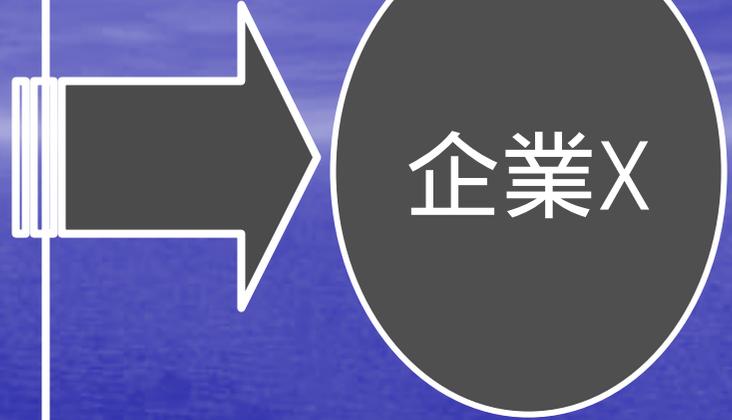
分野 1

分野 2

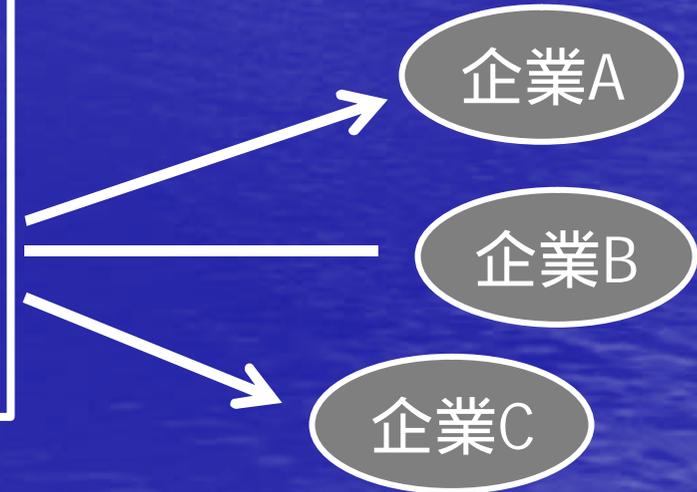
分野 3

分野 4

転売



非独占的ライセンス



地上げ屋」特許ビジネスの利点

- 1) 特定の技術分野の特許ならば、1つ2つの特許でも買う価値がある。
(既存の特許の塊にくっつければ塊が大きくなる)
- 2) 特許の塊になれば、権利範囲は広い。
侵害回避が困難
- 3) 厳密な特許の価値評価が不要
(基本特許もがらくた特許も混在する100個の特許を買う)

「地上げ屋」特許ビジネスの課題

1) 特許の買占めには相当な資本必要

2) 自分の売った特許で自分が訴えられては困る！

売り手とその関係会社には権利行使させない仕組み

しかし、自己が以前に保有していた特許で取引先が訴えられる可能性への抵抗感

3)既存のライセンシーがいる場合にライセンシーを守る仕組み

米国 :既存ライセンシーがいる特許は、
紐付きのまま移転。

日本 :実施権の特許庁への登録。
特許権の転得者に対しても効力あり(特99条)。
しかし、登録は稀。

4)大学 :日本国民の税金を投入した特許 外国に売却されることへの抵抗感 それに基づき将来日本企業が訴えられる可能性 があることへの抵抗感

2.特許ライセンスビジネス — その夢と現実

世間の大きな誤解：

“特許のライセンスを受けて新しいビジネスができる？！”

- 特許のライセンスを受けても新規な技術を開示されるわけではない
- 特許発明の内容は、既に特許公報で公開
- 特許のライセンスは、権利不行使の約束に過ぎない

特許ライセンスのきっかけ：

= トラブル防止のため、消極的なライセンス取得が圧倒的多数

“新製品の開発に際し、他社の特許を侵害し
そうなので、やむなくライセンスをもらってお
ぐ”

『消極的ライセンス』成功の秘訣

- 最初は匿名でコンタクト
- ビジネス上の関係、人的コネクションを利用
- 特許をつぶせるかもしれない資料を持っている場合の対応 (対価の値切り方)

積極的ライセンサー探索型ライセンス

- 私の特許に興味ありませんか？」は、薄気味悪い脅し文句
(特許侵害の警告状と同じこと)
- 企業にレターを出しまくった大学教授の失敗

ライセンス探索 - その泥臭い現実

(Thomson社のケース)

- 探索、分析を専門にするチームを社内に確保
- 消費者製品の場合は、買ってきて分解、リバーエンジニア。
- 発明者の知識、人的ネットワーク
- 営業マンからのマーケット上での類似品に関する情報の吸い上げ
- 展示会、ビジネスショーで技術的な説明を求める。
Webの調査。

ライセンス探索 - その泥臭い現実

(他のケース)

- 工場周辺で侵害の証拠物収集 (廃液、菌)
- 外部調査会社、技術データベースの活用
(例 : 自社特許を引用している他社の文献、論文の調査)
- 市役所の情報公開制度の利用

「ネットでライセンス」の夢物語

特許は中古車や宝石とは違う!

(特許のライセンスを受けても新規な技術を開示されるわけではない)

・ネットにアクセス = 侵害の自白

3. 技術パッケージ (特許 + ノウハウ) のライセンス - 技術援助契約

- 最も成功しやすい知財マッチング
- 目の前に現実的な製品やプロセスがあり 売り込みやすい。
- ライセンシーの持っていない新技術を導入できる。
- ライセンサーがライセンシーを技術指導する 平和的図式。Win-Winの関係。

技術援助契約の留意点

正式契約に至るまでの”あいまいな”契約関係

- 秘密保持契約 (NDA)
- Letter of Intent
- Option Agreement

正式契約を締結しなかった場合、上記契約の
法的拘束力が問題

4. 共同研究開発

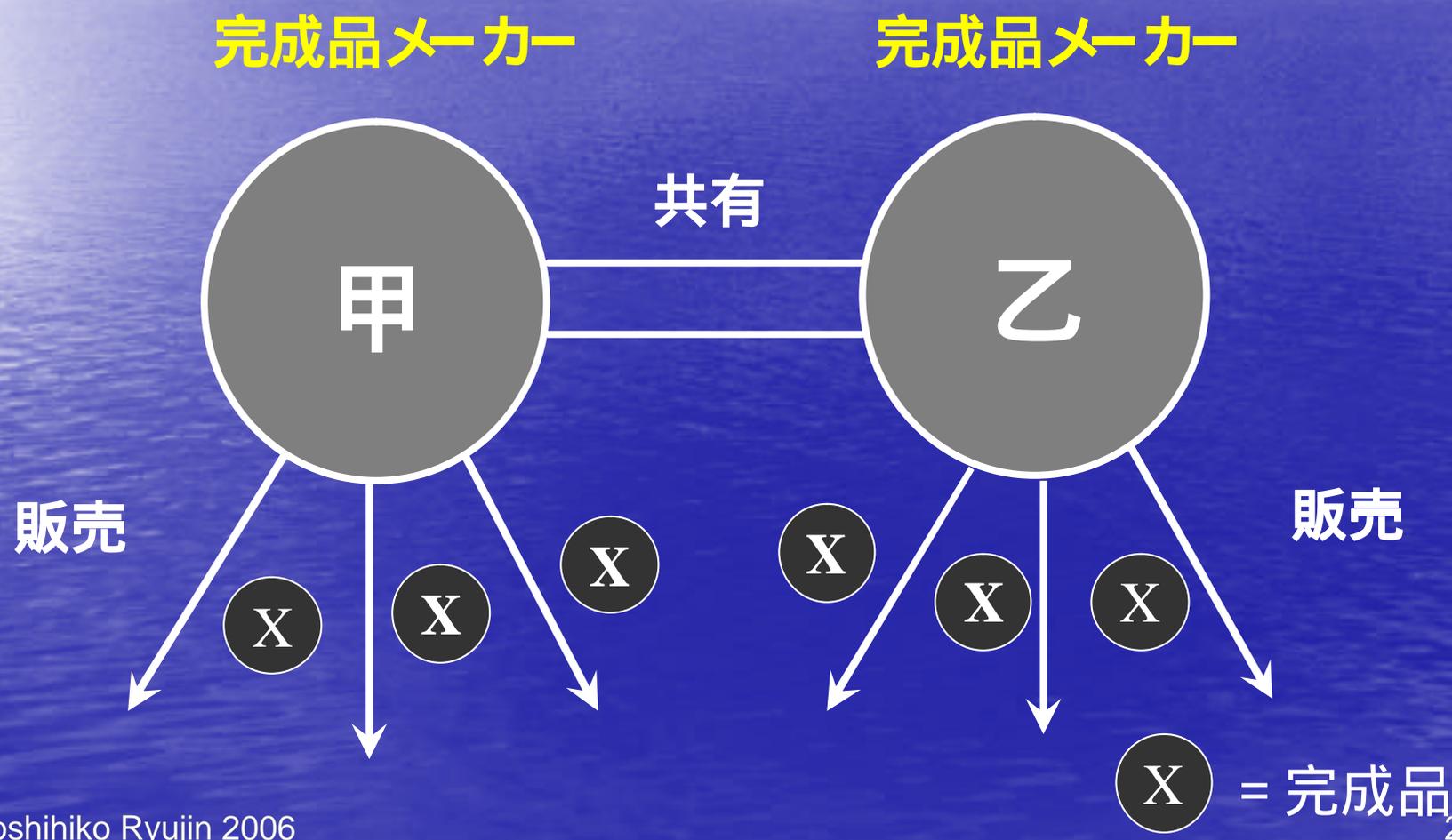
- 「ライセンス」よりも、より友好的なマッチング
 - ー 基本技術、未完成技術の場合
 - ー ユーザーとの用途開発の場合
- 事業化した場合のロイヤルティ取得や原料供給を規定できる（独禁法の規制が緩やか）

共同研究開発時の留意点

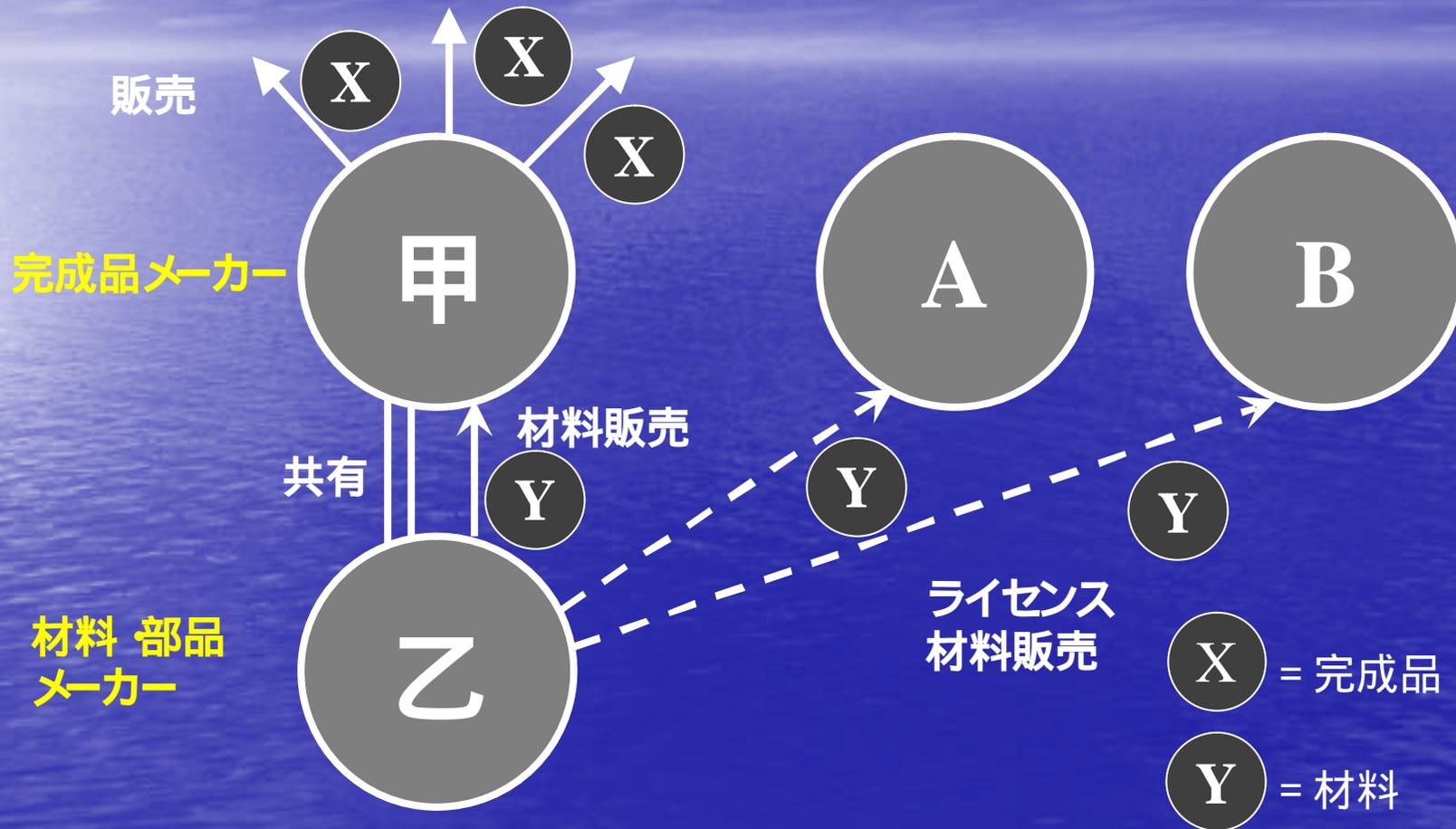
- 秘密保持契約だけでなくサンプルワークを続ける危険性
- 特許の「共有」は、必ずしも利益の「公平」を意味しない

特許の共有に伴う実務的諸問題 - 日米比較

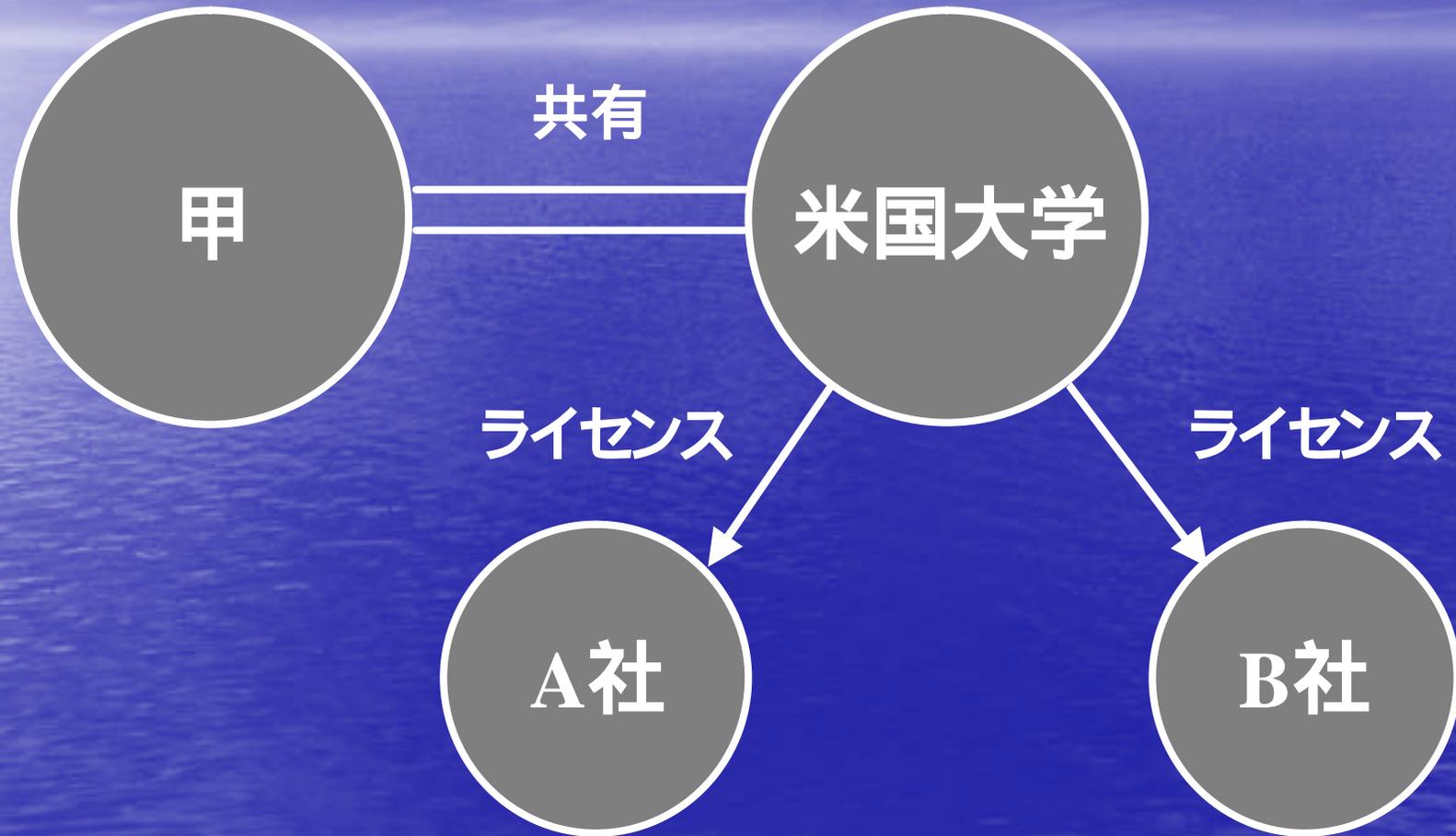
日本特許の場合 並列型共同研究



垂直型共同研究



米国特許の場合
各共有者は自由にライセンスできる



5.まとめ

- 一方的な特許ライセンス (“Pure” Patent License)よりも、特許 + ノウハウの技術援助契約や共同開発契約のほうが、マッチングしやすい。(特に、国内企業間)
- ライセンシーの探索と売り込みは、ネットワーク力と製品・技術のプレゼン力が必要。
 - みずほ総研のiTransは、国内津々浦々の広大なネットワークと、key personを紹介してくれるところが非常に魅力。