



<米国>

特許保護の目標と特許戦略との関係

Howson & Howson LLP.
Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

特許戦略の有効性は2つの要素からなる。どういった発明で特許出願をするかという点と、どこで申請するかという点である。米国では、このような意思決定プロセスは俗に「上手に買い物をする」と言われるものである。

出願するか否かについては、イノベーションをどう評価するかに左右される。通信産業などの技術革新の速い分野においては、発明が有用である寿命の予測が重要になる。わずか数年で陳腐化しないか、という点である。その他には、特許を得るためにかかる費用や、有効な特許保護を得られる見込みの評価もある。後者の分析にあたっては、最新の特許ライブラリや、出願公開公報、そして分野ごとの専門書をチェックすればよい。加えて、自社の経営目標を考え、重要度にしたがってランク付けしておくことも必要である。こうした目標としては、(a) 他社を排除して競争優位を得る、(b) 他社による支配的特許の取得を防止することで、有望な事業を守る、(c) ライセンス収入を得る、(d) クロスライセンスのための基礎を築く、そして最後に重要なものとして (e) 自社のイノベーションについての評判を向上させる、といったものが挙げられる。

どこに出願するかを決めるにあたっては、自社製品を世界のどの市場で販売するかについて、競合品が製造されそうな国、特に輸出先の国について、そして外国特許を取得し維持するには高いコストがかかることについて考慮しておく必要がある。更に、上述の (a) から (e) の要素、特に (a) と (e) は、どこに出願するかに関する決定にも影響してくる。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

How Objectives of Patent Protection Affect Patent Strategy

Howson & Howson LLP
Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

Efficient patent strategy typically has two basic components: deciding what inventions warrant patent applications, and deciding where to file. In America, some describe this kind of decision-making process as "getting the most bang for your buck."

To decide whether or not to file, management should have a program for evaluating innovations. In an industry characterized by rapid advances, such as telecommunications, the probable useful life of an invention can be a factor. Is it likely to be rendered obsolete in only a few years? Other factors include the cost of obtaining patents, and assessment of the prospects of obtaining effective patent protection. For assessment of its prospects, a company can maintain an up-to-date library of patents, published applications, and technical literature relevant to its industry. Management should also consider its objectives, and rank them in order of importance. These objectives can include (a) gaining a competitive advantage by excluding others, (b) defending prospective business by preventing others from obtaining dominating patents, (c) obtaining revenue from licensing, (d) establishing a basis for cross-licensing, and, last but not least, (e) enhancing the company's reputation for innovation.

To decide where to file, management should take into account the worldwide market for its products, the countries in which competing products are likely to be manufactured by others, especially for export, and the high cost of obtaining and maintaining foreign patents. In addition, factors (a)-(e) above, especially (a) and (c), can influence the decision on where to file.