



<米国>

特許のオープン化戦略

Howson & Howson LLP.
Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

特許ポートフォリオの「オープン」化の台頭は、排他的権利を付与することでイノベーションを促進する手段としての特許の概念と矛盾するように見える。しかし、特許をオープンにすることが理に適っている場合もある。

例えば、特許を得る目的が防衛的である場合である。ある産業グループ内で、そのメンバーは他のメンバーの保有する特許でカバーされている発明を実施できるという合意を作る、といったことが考えられる。この方法だと、取引が制限される問題や、メンバー間で保有する特許の数がアンバランスになるといった問題が起きる。問題を少なくするには、グループ内のメンバー間の特許のライセンス契約は個々独立して交渉に付されるが、グループ外の主体に譲渡される特許は、グループ内のメンバーには自動的に無償でライセンスされる、といったものが考えられる。グループの形成が不要なオープン・ライセンスの方法としては、その改良で以って得られる特許は全て、基礎の特許権者が無償で使えるという条件で、誰でもある特許で保護された内容を実施してよいと認める、といったものがある。

特許ポートフォリオの「オープン」化が、イノベーションを促進する目的でなされることもある。例えば、新興の技術が既存の技術に取って代わる可能性を秘めているような場合には、新興の技術分野の主たる担い手が、誠意に基づきその技術の利用を求める者には特許権を行使しないことを宣言することもありうる。その目的は、新興技術分野に関わる他者に努力を促すためである。そうした他者の努力は、世界全体にとってだけでなく、自らにとって潜在的に有益なのである。

しかし、ポートフォリオとして特許を蓄えたのに、保護された技術は無条件にかつ無償で誰でも利用できることを宣言してしまうのは、理解しづらい行動である。特許権を行使する意図を全く持たないにもかかわらず、企業が労力と費用をかけて特許を取得しようとするだろうか。より端的に言えば、特許権者は特許を維持するために年金を支払おうとするだろうか。

特許を「オープン」にすると宣言する新興技術の担い手は、特許年金を払い続けている。自らの特許権が行使される局面がくることを見込んでいないに違いない。それゆえ、「オープン」化された特許に含まれる技術を使いたいならば、無償ライセンスを明文化し、約因によるものとするを要求すべきなのである。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Open Patent Strategies

Howson & Howson LLP
Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

The emergence of "open" patent portfolios appears to contradict the concept of patents as instruments for encouraging innovation by granting exclusivity. There are occasions, however, where freeing up patents makes sense.

In some cases the objective is defensive. It has been suggested that an industry group can agree that its members may practice inventions covered by patents held by its other members. This approach raises restraint of trade issues and problems in accommodating the disparities among the patents held by the members. Less problematic is an industry group's agreement that patent licenses between group members are negotiated at arm's length, but any patent transferred to an entity outside the group is subject automatically to a royalty-free license to the other members of the group. Another form of open license, not requiring a group, is one in which a patent holder agrees that any party may practice the patented subject matter on the condition that any patents it obtains on improvements, are available, royalty-free, for use by the original patent holder.

The objective of an "open" patent portfolio can also be to encourage innovation. For example, where a new developing technology has the potential to replace a well-established technology, a dominant entity in the new technology can announce that it will not enforce its patents against entities who in good faith want to use its technology. The objective of the announcement is to encourage others engaged in the newly developing technology to proceed with their efforts, and those efforts are potentially beneficial not only to the world in general but to the dominant entity in the new technology.

But amassing a portfolio of patents, and declaring that the patented technology is available to anyone unconditionally and royalty-free, defies comprehension. Why would a company go to the trouble and expense of obtaining patents if it truly intends not to enforce them? More to the point, why would the patent holder pay maintenance fees to keep its patents alive?

Dominant entities in new technologies who announce that their patents are "open," continue to pay patent maintenance fees on their patents. They must envision scenarios in which one or more of their patents will be asserted. Thus, a business entity interested in exploiting technology encompassed by an "open" patent should insist that its royalty-free license be in writing and supported by consideration.