

<米国>



特許ポートフォリオを持つべき理由

Howson & Howson LLP.

Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

特許を取得する理由としてよく知られているのは、特許権によって他者が特許された発明を含む製品を製造・使用・販売・販売のために提供することをできなくすることができるということである。この排他的権利は投資を回収することを容易にし、投資を引きつける有利な特許ポジションを獲得することを容易にする場合さえある。特許によって、ライセンスや他者に特許権を割り当てることでも収入を得る機会も得られる。クロスライセンスの機会もありうる。

他には、特許ポートフォリオを組むことで、イノベティブな企業という評判を得ることができる。特定の技術に関して特許ポートフォリオを有している企業は、そのような特許を使うことで投資を呼び込むことができ、それによって企業価値を増大させることができる。

しかしさらに、主として内部的な理由もある。被雇用者に、事業と関係のある発明に対して報酬を与えるようにすることで、ある程度企業にもメリットが生まれよう。

米国では多くの場合、雇用契約の中に、被雇用者は雇用者に発明を譲渡する規定があり、契約上の給料に上乗せして報酬を支払わなければならない法的規定はない。しかし、雇用者の中には、被雇用者に金銭的・非金銭的な報酬やストックといった形で、企業に譲渡される発明に報いている場合もある。

こうした報酬のやり方は様々である。通常の給料以外には報酬はない場合もあれば、特許出願または特許査定、あるいはその両方の際に、一定の賞金が出るような場合もある。ライセンスで収入を得ている研究機関の場合には、被雇用者に対する報酬は、ライセンスによる収入の一定割合によって決まることもある。

発明を被雇用者に奨励することで、そして発明が特許されたときに金銭的その他の報酬を与えることで、企業はイノベーションを創出し、それによって製品を改良できる。それによって、イノベティブな貢献をなしうる、そしてその意欲のある貴重な被雇用者を引きつけておくことも可能になる。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Reasons for Acquiring a Patent Portfolio

Howson & Howson LLP

Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

Well-recognized reasons for a company to acquire patents include the fact that patents afford the patent owner the right to exclude others from making, using, selling, and offering for sale, products incorporating its patented inventions. This right to exclude leads to a potential for an improved return on investment, and even to the possibility of acquiring a dominant patent position, which can attract investment. Patents also afford opportunities for a patent holder to receive income from licensing and from the assignment of patent rights to others. They also afford opportunities for cross-licensing.

Another reason for acquiring patents is that, with a portfolio of granted patents, a company can acquire a reputation for innovation. A company holding a portfolio of patents in a particular technology can use those patents to attract investments, and thereby enhance its value.

But there is another important reason for a company to acquire patents, and that reason is primarily internal. A company that establishes a program offering its employees rewards for making inventions relating the company's business can realize several benefits.

In the United States, an employment agreement typically requires an employee to assign inventions to the employer, and there is no legal requirement for compensation in addition to the employee's agreed-upon salary. However, some employers offer their employees additional compensation by way of monetary compensation, shares of stock, and non-monetary recognition in return for inventions assigned by the employees to the company.

These compensation schemes vary. Although some companies provide no additional compensation beyond the employee's regular salary for employee-generated inventions, others provide predetermined monetary awards upon filing of a patent application, upon the grant of a patent, or both upon filing and upon grant. In the case of research organizations that generate income from licensing, employee awards are sometimes based on a percentage of the revenue generated through licensing.

By encouraging employees to make inventions, and by offering monetary rewards and other awards when those inventions are patented, a company can encourage employees to generate innovations and thereby enhance its products. It can also attract and keep highly valuable employees who are willing and able make innovative contributions.