



<独国>

特許取得の重要性

Puschmann Borchert Bardehle
Patent Attorney

Uwe R. Borchert

特許権者は、特許された技術の利用を妨げる権利を持っている。この「排他的権利」によって、開発費を引き下げ、技術の開発への投資を回収することができるようになる。効果的な特許による保護は研究開発を刺激し、ベンチャー企業の立ち上げに不可欠である。新たなアイデアを促進するには、発明者が自分のアイデアはきちんと保護されるという見込みを持てることが重要である。特許を出願しようという企業は、特許から価値を得る戦略を練りつつ、特許を得るためにかかる費用を最小化しなければならない。

第一に、特許によって、事業活動の自由が得られる。この活動の自由は、特に競争が激しい分野や、独占的な分野ではとても重要である。早期に出願しておくことで、他の誰かが同じアイデアで特許を取ってしまうリスクを抑えることができる。そうすることで、特許権者からライセンスを受けなければならない状況に置かれずに済むようにできる。強力な特許をもっていれば、クロスライセンス契約などによって操業の自由を確保しやすくなる。ライセンス契約は、必ずしもライセンスの付与でなくてもいい。不起訴の確約でも、操業の自由は達成されるからである。

第二に、特許によって、同じ分野の企業や場合によっては他分野の企業ともライセンス契約を結ぶチャンスを得られる。積極的に特許戦略を組んでいけば、自分が手がけていない技術や事業をカバーするようなライセンス契約からも収入を得られる。個々の発明者や小規模企業は、特許によって、より技術的・財務的に良好で、市場にアイデアを繰り出す力のある他者にライセンスを与えたり、権利を売却することができるようになる。既に、製品の生産からは手を引き、イノベーションとライセンス業のみに専念している技術会社もある。敢えて競争相手にライセンスを与え、自らに不断のイノベーションを強いるようにしている会社もある。自ら商業的に使うことはない技術の特許をとり、他者にそれを売却する会社もある。

第三に、特許は審査中でも、出願するだけでビジネスにとって価値をもたらす場合もある。潜在的な侵害者に対して、損害賠償や差し押さえ、差し止めのリスクを警告する効果があるからである。

第四に、特許は企業価値全体を押し上げる。企業価値はその企業が持つ知的財産に大きく依存しているからである。今日、アメリカで最も総収入の多い企業の資本資産は企業価値の15%に過ぎず、残りの85%は知的財産からなっている。

第五に、特許をとる際には先行技術の有無が分かり、侵害訴訟に巻き込まれずに済むようになる。特許制度のうちには大量の先行技術が溜め込まれており、それに対しては特許をとれないようになっているからである。

第六に、特許は競合企業との交渉材料にも使える。特許出願をする際には、独占権が必要な国だけでなく、当面参入する予定がなくても、競争相手にとって重要な国がどこかということも考えておくことが必要である。

第七に、特許はビジネスモデルを拡張することを助ける。模倣が簡単であれば、知的財産権によって発明を保護しておくことは、投資を安全に行うためには非常に重要である。

こうした利点を、出願人も考慮している。中小企業が知的財産権を取得する理由に関する研究 (Intellectual Property SME Scorebord 2016 study, EUIPO) によると、次のような問題が考慮されているという。模倣を防ぐこと (79%)、権利範囲をはっきりさせること (74%)、企業価値と企業イメージを向上させること (73%)、権利行使を確実なものとする (50%)、慣習 (38%)、ライセンス収入を得ること (23%)、資金調達手法を拡充すること (22%)、その他 (7%)。

特許の潜在的価値を十分引き出すためには、自らの知的資産を見定め保護する戦略を策定しておかなければならない。新技術の認定、査定、特許出願への組み入れ方についてのプログラムを開発しておくことは、そうした戦略の一部である。さらに、特許の価値をいかに最大化し、関連する費用をいかに最小化するかということも考えておかなければならない。特に国際出願においてはそうである。

国際出願における重要な問題は、国によって特許制度のルールや費用構造が異なるということである。例えば、一つの特許出願に複数の発明を含めることができる国もあれば、一つの特許出願に一つの発明しか認めていない国もある。ドイツは後者の仕組みをとっている。

クレームの数によって変わる費用の額も、国によってまちまちである。同じ特許を様々な国に出願するのはよく行われる。例えば EPO への出願においては、クレームの数を減らすことで大幅に費用を抑えられる。当社では、欧州出願では、クレームの数を15以内に収めるようにすることはよくある。元の出願における他のクレームは、欧州出願では本文の中に組み込んでしまうのである。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

The Significance of Obtaining a Patent

Puschmann Borchert Bardehle
Patent Attorney

Uwe R. Borchert

A patent provides its owner the right to exclude others from exploiting the patented technology, including, for example, making, using, or selling the patented invention. This “exclusive right” enables the patent owner to cut development costs and to obtain a return of investment in the development of the patented technology. Effective patent protection stimulates research and is a key requirement for raising venture capital. To foster the generation of new ideas, it is important that inventors have the perspective that their ideas will be protected. A company that decides to file patent applications should adopt a strategic approach to obtain value from patents while minimizing costs associated with obtaining the patents.

First, patents provide freedom of movement in the company’s field. This freedom of movement can be very valuable, especially in a crowded field with many competitors or in a field dominated by one player. Filing patent applications early helps limit the risk that someone else has obtained or will obtain a patent on the same idea. This position provides the company with greater assurance that it will not have to license technology from a patent holder. A strong patent can be useful for securing freedom to operate, for example, by means of a cross–licensing agreement. The license does not always have a formal grant ; freedom to operate can also be achieved by means of an agreement not to sue.

Second, patents provide licensing opportunities with companies inside and sometimes even outside a company’s field. An active patent program may generate revenue from the licensing of patents which cover technology or business processes that are not practiced by the company. Patents allow individual inventors and small businesses the option of obtaining licenses or selling rights to others who may be in a better technical and/or financial position to bring the ideas to market. There are already technology companies that no longer manufacture products but rather focus on technology innovation and licensing. Some companies license the intellectual property on technology used by the company to competitors, forcing the company to constantly innovate and re–invent itself. Other companies regularly patent technology which they never commercially practice, but instead sell to others that do.

Third, patent applications can have a significant business value, even though the patent is still pending. It can act as a signal to potential infringers that they might be liable for damages, seizures and injunctions once the patent is granted.

Fourth, patents provide increased overall corporate value. Corporate value relies greatly on a company's intellectual assets, such as patents. Today, the capital assets of the largest US corporations by total revenue for their fiscal year account for only 15% of the company's value, whereas intellectual assets account for 85% of the company's value.

Fifth, patents provide the generation of prior art to protect the company from patent infringement suits. An active patent program provides a reservoir of prior art which prevents others from receiving patents which may exclude a company from practicing important technology and processes.

Sixth, patents can be used as a tool for negotiations with rivaling companies. When filing a patent application, it is vital to consider not only the countries where a monopole is wanted, but also those countries that are most important for competitors, even if it is not expected to enter these territories with the product of services.

Seventh, patents can be used to support business model extension. If imitation is easy, protecting inventions with IP rights is paramount if investments are to be safeguarded.

The above advantages are also considered by the applicants. According to a study with respect to the reasons for SMEs to register IPRs, the following issues in the line of the importance were cited: prevent copying 79%, better legal certainty 74%, increases value and image 73%, more effective enforcement 50%, common practice 38%, obtaining license revenues 23%, improves chance of financing 22%, others 7%, see Intellectual Property SME Scorebord 2016 study, EUIPO.

To identify and realize the full potential of value from patents, companies should define a strategy for assessing and protecting their intellectual assets. Part of this strategy includes the development of a patent program by which new technology is identified, assessed, and included in patent applications. Further, the strategy should identify ways to maximize the value of patents while reducing costs associated with them. The value-cost assessment is particularly important with international patenting.

An important consideration in the strategic approach to filing international patent applications is consideration for different rules and fee structures of different patent systems. For example, some countries allow multiple inventions to be included in one patent application, while others require that one patent application be used for each invention. Germany, for example, requires that separate inventions be filed in separate patent applications.

Different countries also charge varying fees for the patent application depending on the number of claims included in the patent application. It is relatively common practice for companies to file identical patent applications in multiple countries. With patent applications at the EPO, for example, there are dramatic cost savings by reducing the number of patent claims. For instance, we often limit the number of claims in European applications to fifteen or less. The remaining claims from the original, e.g. U.S., patent application are incorporated into the text of the European patent application.