

＜独国＞



## なぜ特許取得は重要なのか

Patentanwalt  
Prüfer & Partner

**Juergen Feldmeier**

なぜ特許にお金を使う価値があるのかといえば、特許を取得する大きな意義がいくつかあるからである。

まず、当然ながら、特許によってその発明を他人に使わせないようにすることができる。競争相手に発明を使わせないことで、競争優位につながる。

さらに、特許保有者は発明を使用するのにライセンスを付与することで、大きな収入を得られる。これは、他国の市場に参入したいときに大きな優位性となる。市場を開拓できる現地企業にライセンスを与えることができるからである。

研究開発協力やクロスライセンス契約といった戦略的な協力関係の構築も、発明から収益をあげる方法の一つである。

昨今においては、企業価値は特許・実用新案・商標といった知的財産に左右されることも多い。特許を評価して、特許データベースにその情報を保管している専門会社もある。知財ポートフォリオは企業の資産の大きな部分を占める場合があるので、特許ポートフォリオの価値を知っておくことは、M&Aの際だけでなく、そのイノベーションに投資すべきかどうかを決定する際や、税金対策のためにも重要である。

以上に加えて、マーケティングとブランディングのためにも特許の取得は有用である。

マーケティングの重要性は、昨年の Gillette 社と Wilkinson 社との間の訴訟が好例である。Gillette 社は、1997年2月に「刃ユニットと、前記刃ユニットをハンドルに接続するためのカートリッジ接続構造とを含む交換可能なカミソリ刃カートリッジ」に関する特許を取得していた。Wilkinson 社は、Gillette のハンドルに使えるカミソリ刃カートリッジを30%安い値段で販売した。その特許は2018年2月に期限切れを迎えるところで、2017年7月に暫定的な差し止め命令に対する

控訴がなされたが、Gillette 社はこの訴訟を続け、それは世界中に知れ渡ることになった。争点は、この件は特許侵害そのものなのか、マーケティング目的なのか、ということだった。というのも、特許は期限が切れるところだったが、Gillette 社は世界中への「無償の」宣伝効果を得ることができ、必要なら法廷でさらなる特許の権利行使を行うと明らかにしたからである。

最後に、排他的権利を得るのは、知的財産を守るためなのか、投資のリターンを得るためなのか、ライセンスの交渉をするためなのか、協力関係を構築するためなのか、節税か、マーケティングとブランディングのためなのか、よく考えて決めなければならない。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

## Of Obtaining a Patent

Patentanwalt  
Prüfer & Partner

**Juergen Feldmeier**

If you will be asked why it is worth spending money for patents, there are several good reasons to be given why obtaining a patent could be of great importance.

At first, of course, a patent provides its owner with the right to exclude others from exploiting the patented invention. Competitors can be stopped from using the invention (i.e. in cases of infringement) which results in a competitive advantage.

Further, the patent owner can generate a significant revenue by granting someone a license for using the invention. This can be of a big advantage when e.g. the patent owner wants to access a new market in further countries where the patent owner has a patent but no capacity so that someone in that country can develop this market much easier.

Strategic collaborations by using research and development agreements or cross-licensing agreements are also a good possibility for a patent owner to gain some profit from his inventions.

The value of companies nowadays relies often mainly on intellectual property, such as, patents, utility models, trademarks, etc. Nowadays specialized companies rate patents and store the information in patent databases. Knowing the value of a company's patent portfolio can be necessary in cases of mergers and acquisitions as the IP portfolio can form a significant asset of the company, but also when deciding if further investment in the innovation will be lucrative, for tax purposes, etc.

Besides all the already mentioned reasons, other positive aspects of obtaining a patent lie in the marketing and branding.

The importance of marketing can be seen, for example, in the last year's proceedings held in Germany between Gillette and Wilkinson. Gillette had obtained a patent in February 1997 regarding „a replaceable razor blade cartridge including a blade

unit, a cartridge connecting structure for connecting said blade unit to handle...“.

Wilkinson offered 30% cheaper razor blade cartridges compatible to Gillette’s handle. Although the patent was about to expire in February 2018 and an appeal against the preliminary injunction issued by the court in July 2017 could have been filed, Gillette still went on with these proceedings, which became publicly known around the world. The question to be asked is, is this case the consequence of patent infringement itself or is it for marketing purposes, since the patent was about to expire but Gillette acquired „free“ advertisements all over the world and made clear that the company has other patents which they will enforce in court, if needed.

In the end, every company should decide for itself, if obtaining an exclusive right to (amongst other) defend their intellectual property ; which could also be used for return on investments, negotiating licenses, collaborations, taxation purposes, marketing and branding ; is in their interest.