

## <AIPPI セミナー開催報告>

1. 開催日時：平成26年9月25日（木）13：30～17：00
2. 会場：金沢工業大学大学院 虎ノ門キャンパス（愛宕東洋ビル 13階1301会議室）
3. 講演者：

藤森涼恵・米国弁護士（アムスター・ロススタイン&エベンスタイン法律事務所）

吉井重治・株式会社 IP Bridge 代表取締役社長

龍神嘉彦・龍神国際特許事務所所長（弁理士・米国ニューヨーク州弁護士）

4. 内容：

### (1)はじめにー特許の経済的価値評価方法（藤森 涼恵氏）

#### ～米国における特許の経済的評価方法と日本における課題～

知財経済価値算定の基本的な考え方としていくつかのアプローチがあるが、アプローチの選択は評価の目的に応じて行うものであるため、絶対的な唯一の「価値算定方法」は存在しない。アプローチの種類としては、コスト・アプローチ、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ等があり、それぞれ目的により使い分けられる。例えば、企業買収時に良く使用されるのはインカム・アプローチ（当該特許の使用ができる場合と、できない場合の事業収益の差額）である。

米国における損害賠償の額が日本と比べて非常に高い理由として、算定を専門とするダメーজেキスパートを使用し、客観的で学術的裏付けに基づいた合理的な算定をしているからだと考えられる。公認会計士や経済学博士、大学教授などがダメーজেキスパートとして活躍しており、市場も勘案した経済的価値として損害賠償を算出する。

また、自社で現在使用しておらず、今後も使用予定がない放棄による知財収益増加の対象ポートフォリオについて購入打診があった場合として、マーケット・アプローチ等で市場価格を算出、提示するよりも、出願費用や、これまでに費やした年金の総額などを基準に購入オファー額を評価する方が取引が成立しやすいとのアドバイスをいただいた。

### (2)実践ー経営から見た特許の収益化（吉井 重治氏）

#### ～従来の知財活用から新しい知財活用の提案～

日本は他国に比べて、R&D（研究開発）投資に見合うだけの営業利益を上げていない。投資に対する営業利益での回収率の基準を1.0として、韓国1.24、中国3.0、米国1.74であるが、日本は0.63と非常に低い。そこで、研究成果を無駄にするのではなく、活用することにより利益を出す方法に関してご説明をいただいた。

ライセンスの活用例として、ブリヂストンなどが紹介された。ブリヂストンは、世界トップシェアのゴルフボールブランドのアクシネットに対して特許侵害訴訟を起こし、和解の後に該当技術のライセンスングを行っている。これにより、アメリカでの市場のシェアが非常に低かったブリヂストンが、トップシェアであるアクシネットから、ライセンスに対するロイヤリティを受け取ることで、利益を伸ばすことになった。

既存技術の製品化、用途先の発見として、自社技術及び他社の特許成立を阻害した牽制関係を分析することが大切である。自社の開発した技術が、別の分野に転用することができるか、自社での利用の有無に関わらず、自社の特定技術が具体的にどの会社の特許成立の阻害要因になっているかなど、自社技術を活用できる異分野有望市場の発見や、他社を困らせるような自社有望技術の発見が、新規事業へと繋がる。

米国では、知的財産に対する担保融資が存在する。これは特許、商標、意匠、著作権などの知的財産権に対して専門家の意見を参考にし、銀行が評価を行い、融資を行うものである。例としてご説明いただいた、テスラモーターなど、アメリカでは積極的に利用されているが、日本においてはまだまだあまり活発ではない。

### (3)実践—知財の流通・収益化の現場から（龍神 嘉彦氏）

#### ～成功の秘訣と法的留意点～

日本の特許侵害訴訟の勝訴率は2012年では15%、それに比べ米国での勝訴率は57%である。損害賠償の金額では、日本平均が1億円に対し、米国では通信の分野で37億円、ソフトウェアでは10億円など、大きな差がある。つまり、同じ発明でも日本特許より、米国特許の方が実質的な価値が高く、売れる特許だといえる。また、特許を侵害する製品・市場が存在、侵害製品の市場規模が大きい、特許クレーム範囲が広い、既存のライセンシーが少ないといったことが、高く売れる特許の要件であるとアドバイスをいただいた。

特許のライセンスと売却の比較として、その長所と短所をご説明いただいた。ライセンスモデルでは、うまくいけば多数の企業からライセンス料を回収できるが、それには時間と費用がかかり、また裁判で特許を無効にされるリスクもある。特許の売却モデルでは、短期間でキャッシュが手に入り、訴訟に巻き込まれるリスクがほとんどない、しかし安く買い叩かれる可能性があるため、どちらの選択でも細心の注意を払う必要がある。

等々、既存の自社技術の今後の活用の方法や、日・米の損害額の算定方法の違いを知る非常に良い機会となった。本セミナーには45名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われ、成功裡に終了した。

以上



藤森 涼恵氏



吉井 重治氏



龍神 嘉彦氏