

专利营销：

—— 依据市场分析
撰写权利要求及选择申请国 ——

• RYUKA •
with Free Vision

2018年10月18日

日本专利代理人·美国律师 龙华 明裕

获得专利之六大目的

A. 防卫

1. 节由交叉许可之自由实施
2. 节由自社专利降低损害赔偿金额

B. 权利行使

1. 排除其他企业
2. 盈利

C. 自社实施

1. 名牌化
2. 从子公司移转利益

**权利要求与申请国
必须考量专利的目的作决定。**

防卫1: 节由交叉许可获得自由实施

(i) 权利要求:

必须覆盖竞争对手可能销售或作的范围

- 只要对方寻求贵公司的权利，便能达成交叉许可
- 是否覆盖自社产品并非重要

(ii) 申请国:

竞争对手所制造、使用或销售该产品的国家

- 本企业市场之国家并非重要

防卫2:节由自社专利 降低损害赔偿金额

合理的使用费必须节由
包括了覆盖该产品之自社专利的所有专利来进行分配

(i) 权利要求: 必须覆盖自社产品

(ii) 申请国: 申请人自身市场之国家

防卫2: 节由自社专利降低损害赔偿 [日本案例]

三星 (Samsung) V. 苹果 (Apple) (日本东京智慧财产高等法院, 2014年)

法院将下列项目乘以 5%的“合理的累积使用费” 计算出合理的使用费

标准部分之销售额/产品之销售额
所主张之专利数/所有专利数

防卫2: 节由自社专利降低损害赔偿 [US]

Georgia-Pacific factor #13

The testimony for establishing a reasonable royalty must include application of fifteen Georgia-Pacific factors.

Among them, #13 is “the portion of realized profits attributable to non-patented elements.”

防卫2:节由自社专利降低损害赔偿

[US Fed. Cir. Cases]

Apportionment of “Royalty Rate” by other patents

The expert acknowledged that Briggs and its co-defendant ... have patents covering other components of the accused mowers. But she ignored those components, opining without support that they do not relate to the quality of cut, which she considered “paramount” to selling mowers. **We are skeptical that other patented components of the mower bear no relation to the overall value of the accused mowers, which would influence the relative value of the patented baffle and thus the royalty rate.** The damage award was vacated and remanded.

Exmark v. Briggs & Stratton Power Prods. (Fed. Cir. 2017)

防卫2: 节由自社专利降低损害赔偿

[US Fed. Cir. Cases]

Reduction of “Royalty Rate” by other features

The component also performed non-infringing filtering functions so even if the component was the smallest identifiable component, it “does not insulate them from the ‘essential requirement that the ‘ultimate reasonable royalty awarded must be based on the incremental value that the patented invention adds to the end product.’”

“[F]urther apportionment was required to reflect the value of the patented technology compared to the value of the unpatented elements.” The damage award was vacated and remanded.

Finjan, Inv. v. Blue Coat Sys. (Fed. Cir. 2018).

防卫2: 节由自社专利降低损害赔偿

[US Fed. Cir. Cases]

Royalty = Royalty Base x Royalty Rate

使用费 = 使用基本费 x 费率

Own patents also help reduce Royalty Rate

自社专利亦协助减少费率

The court found that the product as a whole infringes other patents to be significant in overturning application of the entire market value rule. The whole product cannot be the royalty base, because it is clear that other components have their own significant value.

Power Integration v. Fairchild Semiconductor (Fed. Cir. Sept, 2018).

权利行使1：排出其他企业

(i) 权利要求：

- 必须覆盖竞争对手会销售/使用的范围
- 除非竞争对手可能采用同样的特征，
不然是否覆盖本企业产品并非重要

(ii) 申请国：

- 申请人销售产品之国家 以及/或是
- 竞争对手制造其产品之国家
- 本企业制造产品之国家并非重要

权利行使1:排除竞争对手在国外「制造」

- 如果产品制造国受限定(例如:半导体, 显示荧幕), 则那些国家是重要的
- 如果产品经由多数的并口者并口并销售至贵市场(例如:印表机之墨盒), 则制造国更加重要
∴ 难以诉讼所有进口者

权利行使2：盈利

(i) 权利要求：不限于竞争对手的市场，
必须覆盖**所有**规模大之**市场**

许可费 = 销售额 x 费率

→ 必须加上指向较大市场之权利要求
(例) 不仅是部件，亦包含**最终产品**

(ii) 申请国：销售额与费率大，
且专利制度强的国家=美国

自社实施1： 品牌化

能向消费者或发明人传达
贵社独占了具魅力的技术之专利

(i) 权利要求:

想要宣传的技术
容易向消费者传达之技术较为重要

(ii) 申请国:

将来欲扩展之国家亦重要

自社实施2:来自当地子公司之利益回收

(i) 权利要求:

- 必须覆盖本企业实施的技术
- 范围亦可狭窄 (对节省权利化费用方面最佳)

(ii) 申请国:

本企业之子公司制造产品之国家

重要注意事项

在以行使权利（排除其他企业，盈利）与交叉许可为目的之情况下：

权利要求需覆盖其他企业的产品
是否覆盖本企业产品仅为参考

在以行使权利（排除其他企业，盈利）为目的之情况下：

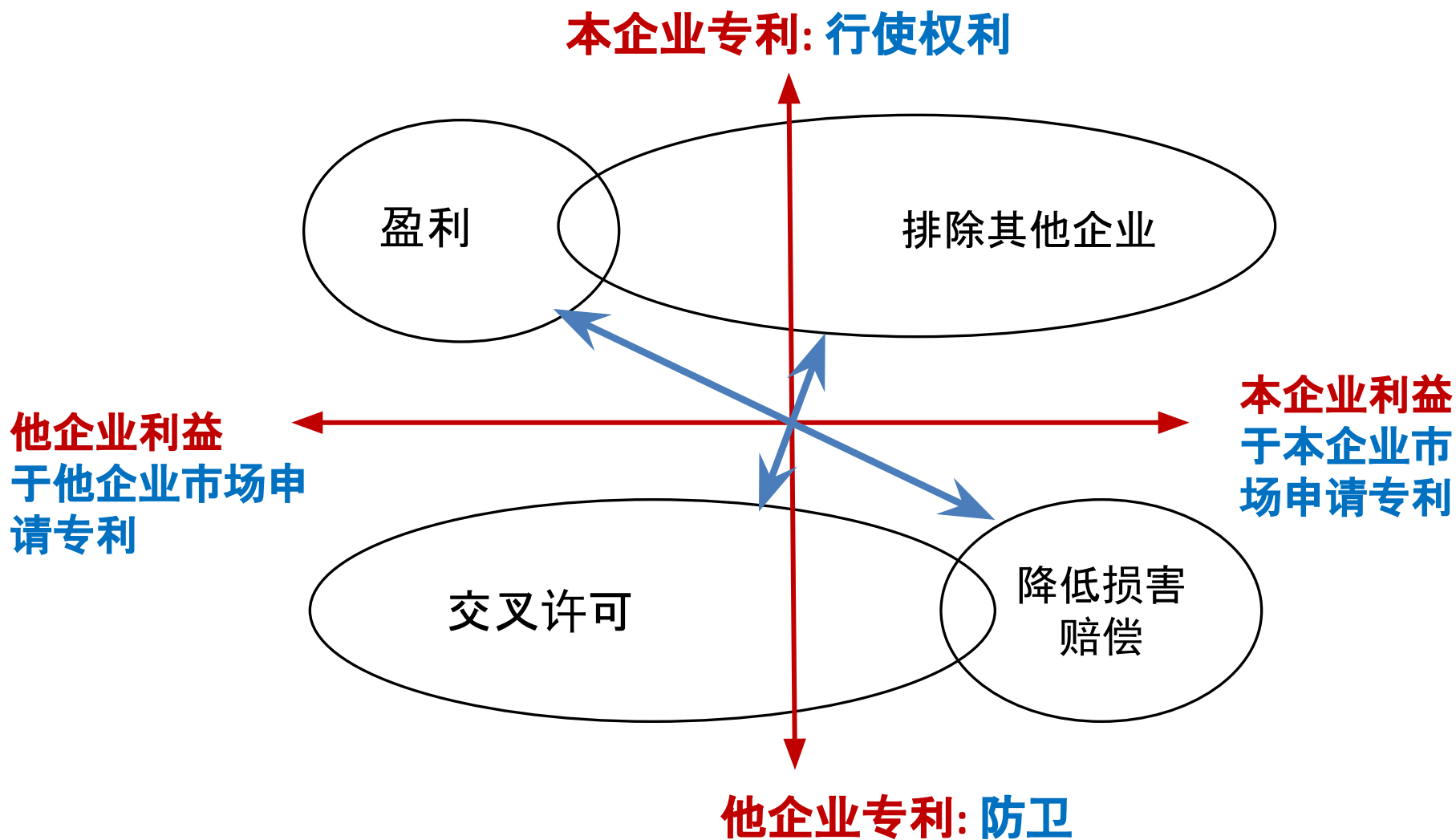
需进行诉讼的可能性最高

⇒ 行使权利可行性，权利之效力及广度较为重要

自社实施（名牌化及来自当地法人之利益回收）：

降低申请成本较为重要

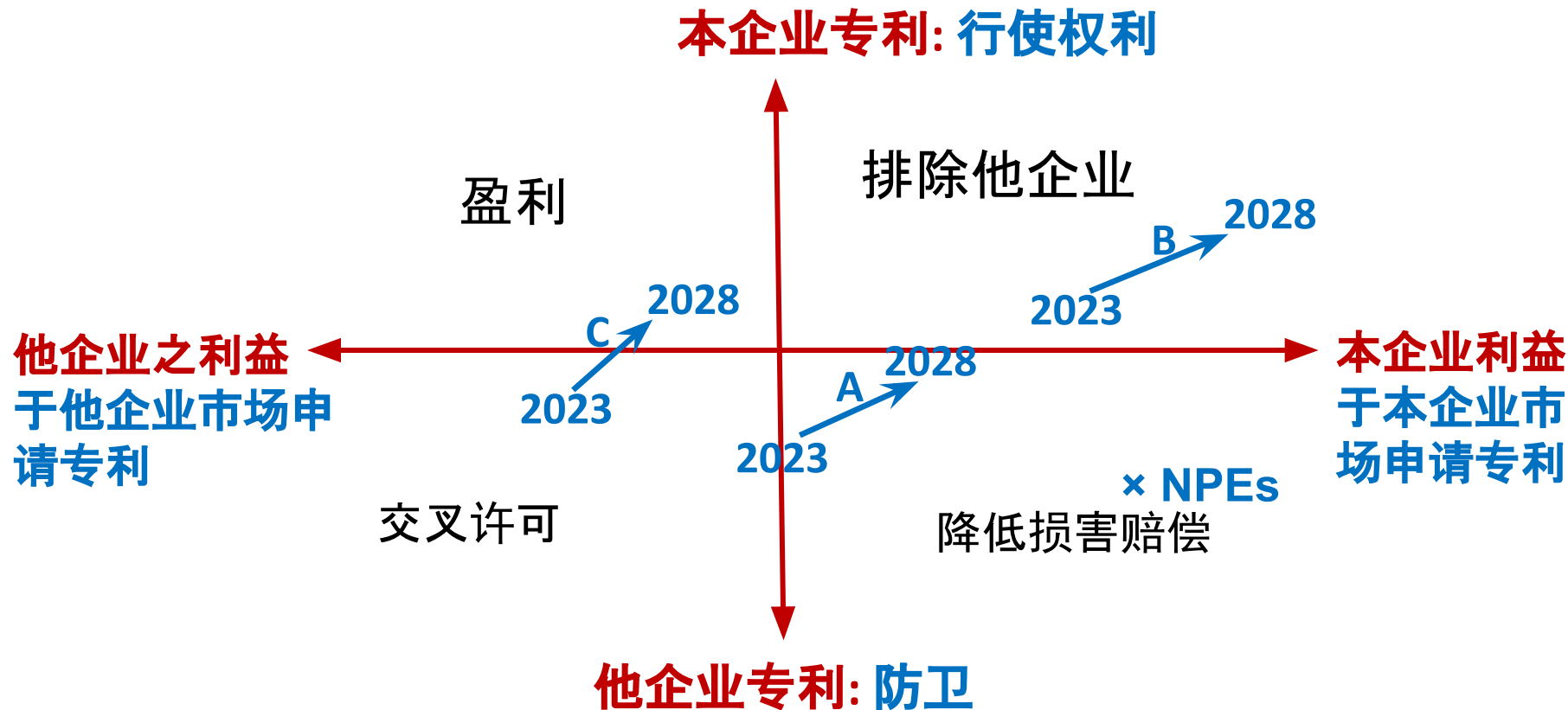
根据利益平衡与专利平衡 决定专利申请目的



决定申请专利之目的

对每个竞争对手A, B, C与各产品作5年后与10年后之预测图

对每个竞争对手，每个产品，每个时期决定目的



专利营销与商品营销之共同点

- 产品与专利（P&P）之市场规模与成长率的分析
- 市场中P&P之未来利益率的分析
- 自社市场中之竞争对手P&P实力的分析
- 选择产品销售与取得权利之国家
- 产品（专利）强度与营业（交涉/诉讼）能力间之平衡

专利营销和商品营销之差异

- 权利取得之成本 << 产品开发之成本
 - 在外国取得权利所需成本
 - << 海外扩展成本
 - 专利营业（许可）之成本
 - << 产品销售成本
- 在扩展事业与产品开发前，应先扩展专利

关于龙华事务所

创业至今有20年历史

员工人数为120人（38位代理人）

业内这样评价我们：

日本知识产权新星奖

日本排名前五的专利事务所

日本排名前十的商标事务所

ILASA

Asia IP

Asia IP

我们致力于积极地交流，以更深入地了解我们的客户，并给出更适合客户情况的提案。

如果有任何关于在日本的问题，请发邮件到info@ryuka.com。