

特許マーケティング

マーケット分析に基づいた、
請求項起案および出願国選択

2021年11月8日

RYUKA国際特許事務所
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

特許の目的(特許の使い方)

防衛

1. クロスライセンスによる自由実施
2. 自己特許による損害賠償額の低減

権利活用

1. 他社排除
2. ライセンス(他社排除)

自己実施

1. ブランディング
2. 子会社からの利益移転

権利にする発明(請求項)と出願国を、
特許の目的によって選択する

防衛1： クロスライセンスによる自由実施

請求項

- 競合会社の製品(サービス)をカバーする必要あり
 - 自社製品をカバーするか否かは重要でない

出願国

- 競合会社が製品を製造、使用、又は販売する国
 - 自社の販売国は重要でない
- ・ 超音波モーター(ベンチャー v. 大手企業)の事例

防衛2: 自己特許による損害賠償額の低減

請求項: 米国で販売する自社製品をカバーすること

出願国: 米国

参照 「[自己特許による損害賠償額の低減](#)」

権利の活用1： 他社排除

請求項

- 競合会社の製品／サービスをカバーする必要あり
- 自社製品をカバーするか否かは参考に留まる

出願国

- **自社**が製品を**販売**する国 および／または
- **他社**が製品を**作る**国
- 自社が製品を作る国は重要でない

他社排除できることで投資が集まる

- ・ モデルナの事例

侵害品が外国で造られることも防ぐ

- 製造国が限られる場合
例：半導体、ディスプレイパネル
- 製品が多く輸入者により輸入される場合
例：プリンタ用のインクカートリッジ
輸入国で各輸入者を訴えるのは困難
- 輸送コストが低い場合
例：医薬
 - バイアグラの事例

権利活用2: ライセンス(金銭化)

請求項: 競合会社のマーケットに限らず、
規模の大きな全てのマーケットを狙う

ライセンス料 = 販売額 × 実施料率

→ マーケットがより大きい請求項を加える。

例: 部品だけではなく、**最終製品**も対象とする

・ クアルコム, ウエイモ(Googleグループ)の事例

出願国: 販売額(マーケット)が大きい国

第4次産業革命により、 産業のコア・バリューがシフト

- 資本力・製造力・販売力の重要性 ↓
- アイデア、技術力の重要性 ↑

- ベンチャーが生まれやすくなっている
- コア・バリューを特許で守る
 - 事業が世界に広がる

自己実施1： ブランディング

大切な技術の特許で保護していると、
投資家と消費者に伝えることが目的

請求項： 自社が宣伝したい技術
消費者へ訴えやすい技術が重要

出願国： 将来に進出する国も重要

自己実施2： 現地法人からの利益回収

請求項： 自社が実施する技術をカバーする
権利範囲は**狭くて良い**
(権利化コスト削減には、好ましい)

出願国： 現地法人が製品を製造／販売する国

留意事項

権利活用(他社排除、金銭化)、クロスライセンスを目的とする場合

請求項は他社製品をカバーする必要がある。

自社製品をカバーするか否かは参考にしかない。

権利活用(他社排除、金銭化)を目的とする場合

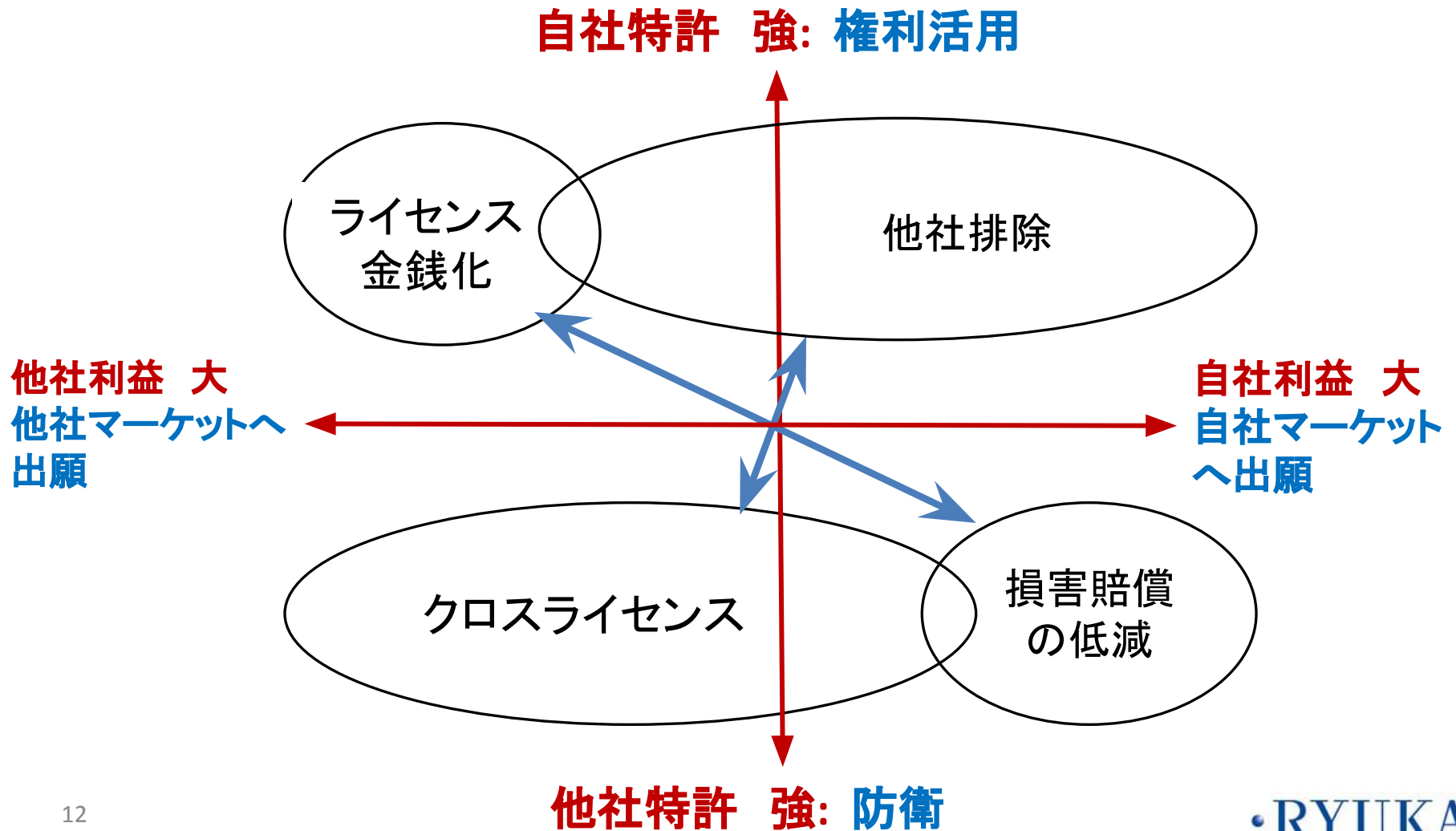
訴訟を視野に入れる。

⇒ 侵害発見の容易さ、権利の有効性、および広さが重要

自己実施(ブランディングおよび現地法人からの利益回収)

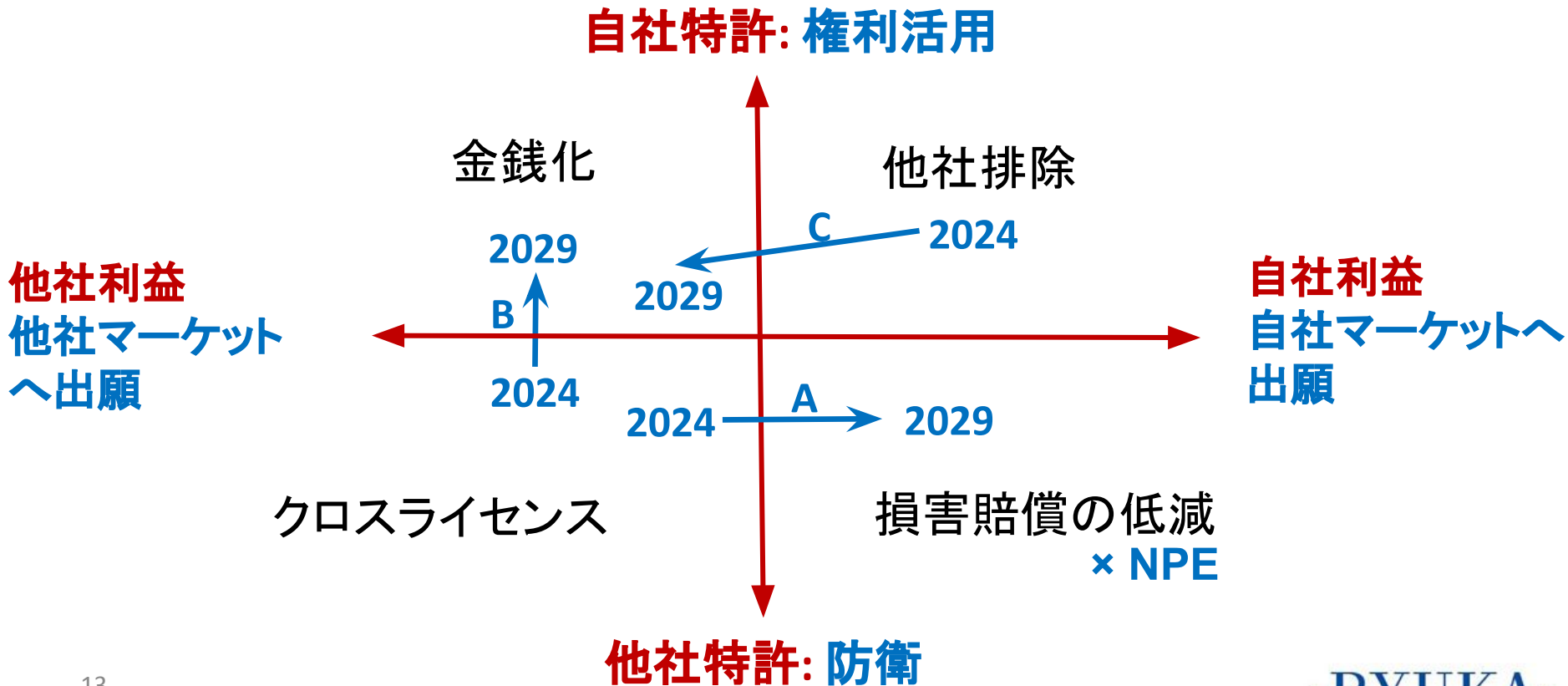
権利化コストが低いことが重要

利益のバランスと特許力のバランスにより、特許出願の目的を定める



特許出願の目的を定める

各競合会社A, B, Cに対して製品毎に5年／10年後の予測図
競合会社毎、製品毎、および時期毎に目的を定める



特許マーケティングと 製品マーケティングは、共通点が多い

- マーケットの規模および成長率を分析する
- マーケットにおける将来利益率を予測する
- 自社マーケットにおける競合会社の強さを分析する
- 製品販売国(特許取得国)を選択する
- 製品(特許)力と営業力(交渉、訴訟力)のバランス

特許マーケティングと 商品マーケティングとの相違点

権利取得コスト	<<	製品開発コスト
外国での権利取得コスト	<<	海外進出コスト
特許営業(ライセンス)コスト	<<	製品販売コスト

→ 事業進出に先駆けて、幅広く特許進出を図るべき