翻訳はどこに依頼しても同じではありません。
特許翻訳のスペシャリスト。
株式会社 新日本翻訳センター
Shin-nihon Honyaku Center
URL www.shin-honyaku.com
高いクオリティーとフットワークのよさでさまざまな分野に対応
取り扱い書類　明細書・公報・OA・IDS
その他 技術文献各種、資料の翻訳
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-6-4 リップル天満橋ビル4F
TEL 06-6966-3616　FAX 06-6966-3633
E-mail honsha@shin-honyaku.com

インターネット特許情報検索
HYPAT-iのグローバル展開
多彩な機能で知財活動をサポートする
EP/PCT検索
EPA・EPB・PCTを一度に検索。
DOCDB検索
70カ国以上の調査を実現。
米国意匠検索
日本意匠・中国意匠に続き、待望の搭載。
中国検索
全文を対象にしたキーワード検索。
出願人の国省を指定した検索や、独自辞書機能を追加。
ファミリー照会
東日本大震災における被災者の皆様には心よりお見舞い申し上げますと共に一日も早い復興をお祈り申し上げます。
株式会社 発明通信社　商品に関することはお気軽にお問合せ下さい。
URL : www.hatsumei.co.jp　E-Mail : info@hatsumei.co.jp
＜本　社＞〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-12-2　TEL 03-5281-5511　FAX 03-5281-5512
＜大阪営業所＞〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満 2-10-14 南森町 YN ビル 2F　TEL 06-6353-0324　FAX 06-6358-7058
＜名古屋営業所＞〒448-0027 愛知県刈谷市相生町 2-29-1 K-front 2ビル　TEL 0566-63-5588　FAX 0566-63-5589

特許の質

休眠特許を有効活用するための判断基準

―エンフォーサビリティー―

UBM TechInsights
セミコンダクターインサイツジャパン
プロフェッショナルサービス
日本担当プリンシパル
栄谷　哲也

グローバルな市場競争がますます厳しさを増している昨今、もはやどんなに優れた技術力や商品企画力もそれだけでは短期間でコモディティー化してしまう可能性があり、事業としてリスクが大きい。このような状況下で、企業は社内外のあらゆる資産を有効活用してリスクヘッジすることが必須である。しかし、最も有力な資産である知的財産について、まだ多くの企業で活用すべき有効な特許が眠っているケースがある。ここでは、企業の知財部において、自社保有の特許資産や第三者特許から、効率的に有力特許を抽出する手法と、そこで重要となる特許の質の判断基準、エンフォーサビリティーの重要性について紹介する。

権利主張の容易性と資産価値

カナダUBM TechInsightsは年間200件以上の特許侵害調査や多くのライセンシングキャンペーンの支援を通して、さまざまな特許案件に触れてきている。その結果、どのような特許が対外的な知的財産活動に向いているか、つまりエンフォーサビリティーが優れているかについて、独自の判断基準を確立している。

ここでキーとなるエンフォーサビリティーとは次のようなことを意味している。一つは権利主張の容易性のことであり、さらには資産としての価値が高いことである。権利主張の容易性の要件では権利主張に要求される条件をどれだけ満たしているか、オールエレメントルール、第三者への説得力・理解しやすさなどが求められる。また資産価値が高い、つまり保有する価値のある特許は技術の市場性や市場規模などからも判断される。

図1は対外的知財活動の最も盛んな米国で、2010年に特許取得数が多かったTOP20の企業を示している。この中に、日本企業が10社も入っている状況を考慮すると、多くの日本企業が各技術分野で巨大な特許資産を所有していると思われる。膨大な特許資産の中から、エンフォーサビリティーの優れた有力な特許を、効率的にかつ確実に抽出する方法について、実際に当社がユーザー企業に対して実施している方法を説明する。

まず、自社の所有特許を把握し適切な技術分野ごとに分類する必要がある。限られた時間・リソースの中で有力特許を抽出するためには、この作業ではすべての特許を詳細にレビューする必要はない。各企業がそれぞれの事業内容にとって適切な技術分野ごとに、最も管理しやすい分類方法をルール化することが重要である。この枠組みさえ決まれば、あとはキーワードなどを利用して特許を検索・分類できる。

第三者の専門的見地から評価・抽出の例も

最初の分類作業が完了すれば、次は各分類項目からそれぞれ有力な特許を抽出する作業に入る（**図2**）。当社では①技術的な強み②市場に対するインパクト③クレームの構成要素の立証容易性④先行技術と公知技術例の存在可能性⑤クレームの強さ―の五つのファクターを用いて効率的に評価・抽出している。五つのファクターのどれもが特許のエンフォーサビリティーを左右する重要な要素だが、その中でも特に当社では②市場に対するインパクト③クレームの構成要素の立証容易性―の二つを重要視している。ここからは五つのファクターについて簡単に説明する。

①技術的な強み

特許本来の技術的な新規性、既存の問題を解決する方法が、ほかの方法よりも優れているかという点が評価となる。

②市場に対するインパクト

特許技術分野が関連している市場の規模や、参入企業の売り上げ規模が検討要素となる。また、市場で使われている可能性が高い特許は評価ポイントも高い。

③クレーム構成要素の立証容易性

リバースエンジニアリングなどの解析技術で、クレームの構成要素をデータや画像、回路図などで立証できるかどうか、またその容易性が評価ポイントとなる。特許侵害を主張する際にはオールエレメントルールから、すべてのクレーム構成要素が相手の製品に実際に用いられているかどうかを立証する必要がある。つまり、最も重要なこのファクターで高い評価を得るのは、低コスト・低リスクでリバースエンジニアリングにより、容易にクレーム構成要素を立証できる特許である。

④先行技術と公知技術例の存在可能性

特許の技術内容について、先行技術や公知技術の例が存在する可能性が低くいかどうかが評価のポイントとなる。

⑤クレームの強さ

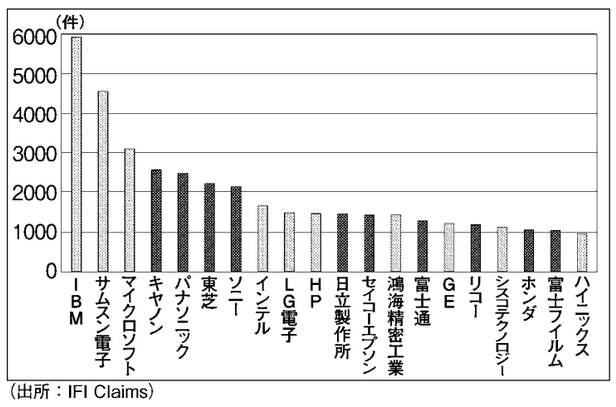
簡潔な内容で、内容を限定する記述が少ないクレームが高評価となる。ただし、たとえ内容を限定するような記述がないクレームであっても、立証できない要素を含んでいてはならない。

当社ではここで述べた評価手法により、これまで多くのユーザー企業に対して有力特許の抽出で実績を上げている。最後に、特に成果のあったユニークな例として、筆者が推進した案件を一つ紹介する。

あらかじめユーザー企業が用意した特許リストから有力特許を抽出するのではなく、ユーザー保有の全ポートフォリオに対して、まず必要な技術エリアをキーワード、検索式などで絞り込んだ後、前述の評価ファクターを用いて有力特許を抽出した。その結果、ユーザーがまったく気づいていなかった休眠特許が新たに有力特許として見いだされ、期待以上の成果が得られた。現在はそれらを含めた有力ポートフォリオを用いてライセンシング活動を展開している。自社では気が付かなかった特許も、第三者の専門的な見地から評価・抽出することで、眠っていた特許を有効活用できた例である。

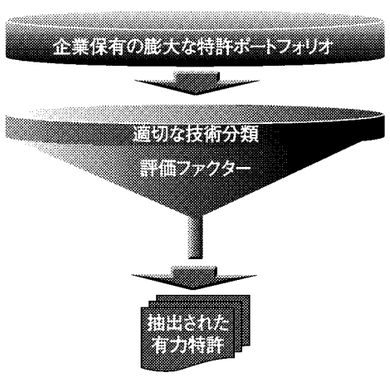
限られたリソースと時間の中から、いかにして効率的に有力特許を抽出し、対外的に活用していくかは、このように特許のエンフォーサビリティーに着目した評価を実施することで最も効率的に実現できると考えている。

図1　2010年米国特許取得企業TOP20



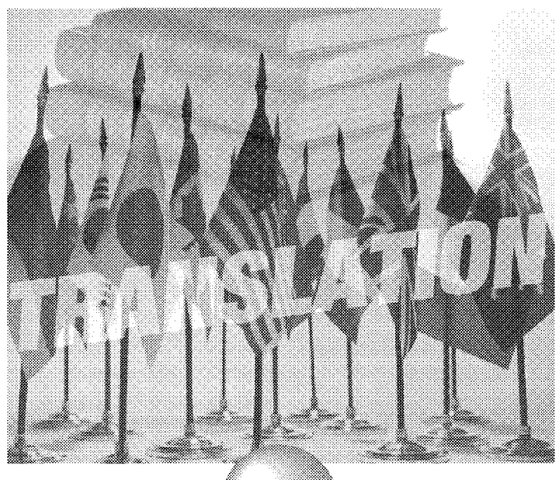
（出所：IFI Claims）

図2　保有特許ポートフォリオから有力特許を抽出



日本の「知的財産」を育てよう。

知財戦略立案から権利行使にわたるワンストップサービス
権利取得から維持、運用に至るプロセスをカバーする独自のノウハウを駆使することで、お客様のニーズを正確に把握し、的確なサービスをタイムリーに提供。
先進国から新興国まで幅広くカバー
永年に亘って培った海外法律事務所約250ヶ所および調査機関約40ヶ所等とのネットワーク。
海外訪問団派遣によりNGB独自に現地情報収集。
法律 語学 技術
法律・語学・技術の3つに精通したインテレクチュアル・アセット・マネジメントの専門家集団
【主な事業内容】
●外国特許・意匠・商標の出願仲介
●知的財産権の技術調査・解析
●知的財産権関連の収集・資料販売
●外国知的財産権情報誌の編集
●知的財産権関連セミナーの開催
●外国知的財産権紛争の処理支援
●知的財産権の法務調査・解析
●特許情報データベースサービス
●特許年金管理
●新規化学物質の調査及び許認可申請仲介
NGB corporation
日本技術貿易株式会社
〒105-8408 東京都港区西新橋1-7-13 虎ノ門イーストビルディング
Tel.03-6203-9111（代） Fax.03-6203-9486
URL : www.ngb.co.jp
お問合せ : www.ngb.co.jp/inquiry/form.php
※資料請求はお気軽にお問い合わせ下さい。

確かな翻訳だけが、確かな情報となる。
クレーム翻訳チェックサービス【中国、韓国、台湾】
貴社の意図する内容で権利取得ができていますか!?
請求範囲（クレーム）の「訳抜け」「誤訳」「曖昧翻訳」などを実務に精通したネイティブがチェックします。※納期：正式受注後、約1～2週間
中国語特許実案公報サマリー翻訳サービス
＊低額 ＊定額 ＊定型
新たな形の翻訳サービスを提供します。詳細はお問合せください。
特許翻訳サービス【和英、英和、他】
●出願明細書・優先権証明書 ●特許公報●申請書類・技術文献 ●訴訟関係書類など出願実務経験豊富な技術翻訳者による翻訳サービスを提供します。


Quality 高品質
Quantity 処理力
Quickness 迅速性（納期）
特許翻訳45年の実績
【翻訳対象分野】
電気・電子・半導体・通信・コンピュータ・インターネット・機械・自動車・光学機器・化学・医薬など全産業分野
【取扱言語】
日本語／英語／中国語
韓国語／ドイツ語
フランス語／スペイン語
ロシア語／その他
●40余年の豊富な経験と実績
●経験豊富なコーディネータによる適切な翻訳管理
●データベースを駆使した翻訳管理システムと納期管理
●翻訳者指名制度による安定した翻訳の提供
●チェッカー（含むネイティブ）による翻訳済み原稿校閲
NBT corporation
日本ビジネス翻訳株式会社
〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-13 虎ノ門イーストビルディング
Tel.03-6203-9400（代） Fax.03-6203-9610
URL : www.nbtcorp.co.jp
E-mail : info@nbtcorp.co.jp
※資料請求はお気軽にお問い合わせ下さい。※翻訳者常時募集中