



弁理士による 知的財産価値評価パンフレット

特 許 編

(2013年12月)

iPS

日本弁理士会
知的財産価値評価推進センター

Intellectual property evaluation promotion center of the Japan Patent Attorneys Association

本パンフレットは、企業で知的財産に携わっている方々などを対象に、知的財産の価値評価について知っていただくために作成したものです。

写真提供: 宇宙航空研究開発機構 (JAXA)

法的評価



概要編に引き続き、ここからは、特許の価値評価についてもう少し詳しくお話しします。

よろしくお願いします。



弁護士

クライアント



すでに少し説明しましたが、特許の価値評価は、法的評価、技術的評価、そして金銭的評価という、3つの側面で考えるとわかりやすいと思います。

法的評価とはどんなものですか？



法的評価において考慮すべき主な点には、次のようなものがあります。



権利の法的安定性

- ・ 権利の有効性（進歩性・明確性が十分か）や、既に審判や裁判を経ている権利かどうか、などを評価します。権利の法的安定性が高ければ、安心して権利行使などができます。

権利行使・侵害発見の容易性

- ・ 特許請求の範囲の記載の仕方等により、権利行使・侵害発見が容易かどうかを評価します。権利行使・侵害発見が容易であれば、権利を主張しやすくなります。

権利範囲の広狭

- ・ 特許請求の範囲の記載の仕方等により、権利範囲（特許発明の技術的範囲）が広い狭いか、などを評価します。権利範囲が広いほど、競争相手は特許を回避し難くなります。

権利制約要因の有無

- ・ 権利の共有関係等契約の存在、実施権・クロスライセンスの存在、利用・抵触関係の有無、先使用権が主張される可能性の有無、法令上の制限の有無、などを評価します。このような権利を制約する要因があると、権利行使に注意が必要となります。

権利の残存期間

- ・ 権利の残存期間が技術のライフサイクルをカバーしているかどうかを評価します。残存期間がライフサイクルより短い場合には、改良発明の特許等が必要になって、権利の評価が低くなります。

実施品に対する権利保護の有無

- ・ 実施品が権利範囲でカバーされ、権利により保護されているかどうかを評価します。実施品が権利範囲でカバーされていないと、せっかく権利があっても実施品を有効に保護できないので、権利の評価が低くなります。

発明の技術的強み

- ・ 特許発明について、基本特許であるか周辺特許であるか、設計変更での回避は容易か、などを評価します。基本特許など、設計変更での回避が難しい特許なら、有効な権利行使ができることとなります。

外国出願状況

- ・ 外国特許出願をして外国で特許を取得しているかどうかについて評価します。外国への特許出願には費用が掛かりますが、製品を輸出する国、製造する国、販売する国で特許権を取得できれば権利の価値は高くなります。

技術的評価

それでは、技術的評価とはどんなものですか？

技術的評価では、まず、技術の性格について評価します。価値評価の場面にもありますが、例えば、評価の対象技術が、自社で実施されている技術あるいは実施すべきと思われる技術であるのか、ライセンス供与すべき技術であるのかを評価することがあります。

実施する技術か、ライセンス供与する技術かによって、特許権の価値をどのように評価すべきかに違いが出てくるということですね。

それから、事業化の容易性について、次のような観点で評価することがあります。

- ・ 事業化に際しての障害はないか。
- ・ 市場規模はどの程度あるか。
- ・ 商品化にどの程度の時間と資金が必要か。
- ・ 自社技術のみで事業化できるか。
- ・ 他社との垂直的共同・水平的共同が必要か。
- ・ コスト面の優位性が見込めるか。
- ・ 経営者に支持されうるか。
- ・ 周辺技術は確立されているか。

なるほど、漏れのないように、いろいろな側面から技術の事業性を分析するのですね。



また、他社に対する技術優位性については、以下に示すような評価も大切です。

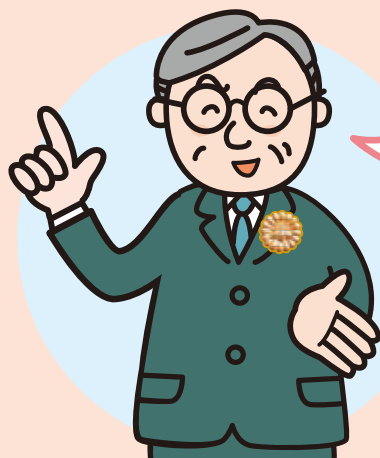


- 代替技術はあるか。
- 技術標準に係る必須特許か。
- 発明は工業的に実証されているか。

つまり、他社が簡単には回避できない技術ほど権利の価値が高いということですね。



特許発明に係る技術が陳腐化していないかについても評価します。

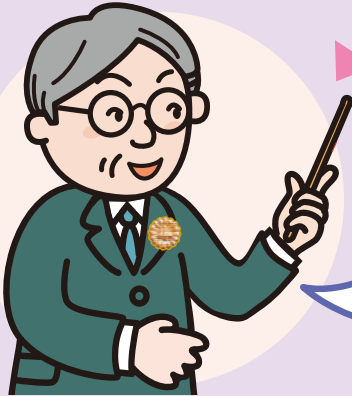


技術分野によってはライフサイクルが大きく異なるので、陳腐化に伴う特許の価値の変化を見極める必要があるのですね。



金銭的評価

そして、法的評価と技術的評価の分析結果を用いて、金銭的評価を行うというわけですね。



その通りです。金銭的評価の主な考え方としては、以下に示す評価手法が挙げられます。これらの考え方にはそれぞれ一長一短がありますので、評価対象や評価の場面に応じて、どの評価手法を選択すべきかを判断します。

インカムアプローチ

知的財産の生み出すインカムを推計し、積み上げて評価・分析

マーケットアプローチ

評価対象と類似した知的財産の取引価格を調査して評価・分析

コストアプローチ

評価対象を再作成する際に要するであろうコストを評価対象の価値と推計



そして、選択した評価手法で用いるファクターを算出します。例えばインカムアプローチの代表的手法である DCF 法では、特許の生む将来キャッシュフローを推計し、この割引現在価値を特許の評価額とするために、算定期間、対象特許権の寄与率、将来各期の事業利益・キャッシュフロー、事業リスクによる割引率を算出する必要があります。

また、免除ロイヤリティ法では、妥当な実施料率(ロイヤリティ)を算出する必要があります。

特に対象特許の寄与率や実施料率を算出するにあたっては、法的評価と技術的評価の分析結果を用いることで精度の高い算出を行えることとなり、弁理士の知恵と経験が活かされます。

なるほど。法的評価と技術的評価の分析結果があるからこそ金銭的評価における評価額の精度が高くなるのですね。法的評価と技術的評価の分析結果があれば金銭的評価を行うのに十分ですか。



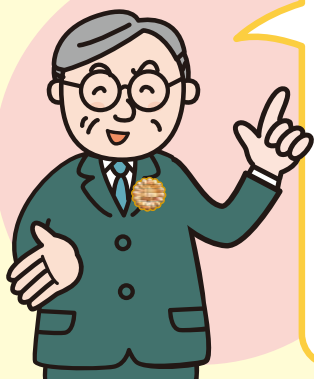


算出する必要があるファクターは、評価手法によってまちまちですが、ファクターを算出するための情報を得るために、市場調査等を行う必要があることが多々あります。ファクターを算出するための情報が得られないために、評価手法を変更せざるを得なくなることもあります。

どのような情報が入手可能であるかの見当をある程度つけてから、評価手法を選択するのもよさそうですね。



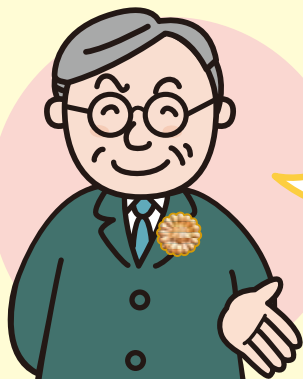
まとめ



これまで、特許の価値評価について、法的評価、技術的评价、金銭的评价に区分して説明してきましたが、この分類は便宜的なもので、絶対的なものではありません。

一般的に特許の価値評価というと、具体的な金額で価値を算出する金銭的评价だけに注目が集まりがちなのですが、特許の価値を適切に評価するためには、法的評価や技術的评价の分析によって特許の性質を的確に把握することが大切です。

特許の法的評価と技術評価を十分考慮することによって、精度の高い金銭的评价ができるからこそ、特許の専門家である弁理士が特許の価値評価をする意義があるのですね。



はい。例えば、法的評価によって対象となる特許が無効となる可能性が高いと考えられる場合には、金銭的评价を中止することもあり得るのですが、このような判断は、特許の専門家が法的評価を行わなければすることができません。



知的財産価値評価推進センターは、裁判所等の公的機関や、民間機関からの依頼に応じて特許の価値評価を得意とする弁理士を選定・紹介し、各機関における価値評価を支援しております。

弁理士の仕事

1. 発明、考案、意匠、商標などを保護するためには、特許権などの権利を取得することが必要です。弁理士は、そのための特許庁に対する書類の作成や手続の代理を行う業務を行います。また、弁理士は、発明の発掘、争訟の手続、鑑定の業務、外国での権利取得のための業務なども行っています。
2. さらに、社会の変化や弁理士法の改正などにより、近年、弁理士は、特許やブランド(商標)の価値評価、知的財産権のライセンス・売買等を行う場合の契約に関する業務、紛争解決(仲裁機関での調停・仲裁など)、知財経営・著作権・営業秘密(ノウハウ)保護・不正競争の防止・模倣品対策・知的財産権管理等に関するコンサルティング業務なども行う知的財産に関する総合アドバイザーとしての役割も担うようになってきています。



知的財産の種類

産業財産権

- 特 許：物・方法・物の生産方法に関する発明
実用新案：物品の形状・構造・組合せに関する考案
意 匠：物品の形状・模様などのデザイン
商 標：商品やサービスを表示するマーク・ネーミング

- 著 作 権：文学、美術、音楽、コンピュータプログラム等
半導体集積回路配置：半導体チップの回路配置
ライセンス、不正競争防止法による保護対象(営業秘密等)など

日本弁理士会 知的財産価値評価推進センターのご案内

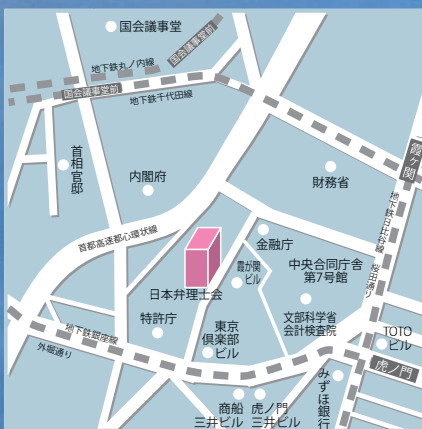
目 的

知的財産価値評価推進センターは、弁理士が関与する知的財産権の価値評価について、客観性及び妥当性の向上を図るとともに、知的財産権の価値評価業務を行う弁理士を支援するための事業を行うことにより、知的財産権の価値評価業務の改善進歩を促し、もって知的財産権の活用 に寄与するために、平成17年4月に設立されました。

活 動

知的財産価値評価推進センターは、センター長、副センター長及び運営委員による運営により、以下のような活動を行っております。

1. 弁理士の価値評価業務を支援するために、価値評価の研究、評価機関の検討、資料収集、情報整備、提言等を行っています。
2. 価値評価の視点から見た知的財産の取得及び活用に関する研究を行い、弁理士に対して価値評価又は価値評価業務に関する研修及び説明会を開催しています。
3. 裁判所等からの価値評価の評価人推薦依頼の際に、評価人候補者として登録された弁理士の中から、適任の評価人を選考しています。
4. 日本弁護士連合会、日本公認会計士協会、その他の関係団体との間で意見交換会や合同研究発表会等を行い、さらに相互の実務的な交流も行っています。



お問い合わせ

日本弁理士会 知的財産価値評価推進センター事務局

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

TEL.03-3519-2721 FAX.03-3519-2706

E-mail : ipec@jpaa.or.jp

<http://www.jpaa.or.jp/>

MAP

- 地下鉄銀座線
虎ノ門駅より 徒歩5分
- 地下鉄銀座線・南北線
溜池山王駅より 徒歩6分
- 地下鉄千代田線・日比谷線・丸ノ内線
霞ヶ関駅より 徒歩7分
- 地下鉄千代田線・丸ノ内線
国会議事堂前駅より 徒歩7分