

## 費用はどのくらい掛かるの？

評価対象の特許の範囲に応じて3種(第1~第3号評価)、技術要素の分類及び特許の振り分けの執行者に応じて2種(簡易評価:申請人、詳細評価:評価人)に分かれます。この評価の制度説明や申請書類の記載指導を行う事前相談をお受け頂くこともできます。

### 事前相談

1万円

## 第1号貢献度評価

実施技術特許が評価対象です。

### 簡易評価

10万円  
+2.5万円/特許

### 詳細評価

10万円  
+10万円/技術要素  
+3万円/特許

## 第2号貢献度評価

実施技術特許+代替技術特許が評価対象です。

### 簡易評価

20万円  
+2.5万円/特許

### 詳細評価

20万円  
+10万円/技術要素  
+3万円/特許

## 第3号貢献度評価

実施技術特許(+代替技術特許)+攻めの特許が評価対象です。

### 簡易評価

第1号又は第2号の  
費用+10万円

### 詳細評価

第1号又は第2号の  
費用+10万円  
+10万円/攻めの特許

実施技術特許には、申請人の希望に応じて、**等価的技術特許**及び**補完的技術特許**を含めることができます。なお、上記は全て税別です。

## どんな流れで評価するの？



対象特許リストの作成には、日本知的財産仲裁センターの事業適合性判定が便利です。是非、ご利用ください。

# 日本知的財産仲裁センター 事業に対する 特許の貢献度評価

等価的技術  
事業競争力  
バックグラウンド特許  
攻めの特許  
事業の強みと弱み  
特許の価値は？  
弁護士と弁理士



日本知的財産仲裁センター

## どのような場面で活用できるの？

### 共同研究開発成果の共同事業化にともなう株式割当や利益配分率の決定に

技術研究組合が研究開発終了後に株式会社に組織変更する場合の各組合員への株式の割当は、事業に対する負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとされています（技術研究組合法第65条第2項）。各組合員の寄与の程度のうち、保有する特許による寄与の程度を算定できます。また、ジョイントベンチャー事業で生じた利益を各社で配分する場合の計算要素の1つとして用いることができます。

### 産学連携事業において大学が得るべき不実施補償額の決定に

産学連携事業では、事業を行わない大学が、共同研究開発の成果物の実施によって収益を得た企業に対し、収益の一部を不実施補償として企業に求めます。この不実施補償額を算出する場合の計算要素の1つとして用いることができます。

### 職務発明について従業者に与えるべき対価や報奨の決定に

事業に関わる複数の特許が各々異なる従業者によってなされた場合、各従業者に与えるべき公平な対価や報奨を決定するための計算要素の1つとして用いることができます。

### パテントプールにおけるロイヤリティ配分額の決定に

パテントプールで得られたロイヤリティを必須特許の所有者間で配分する場合に、単に必須特許の数だけでなく、各必須特許の相対的な価値を考慮して配分額を決定する場合の計算要素の1つとして用いることができます。

### 事業競争力を強化する戦略的な権利形成に

事業の弱みを解消して強みをより強化するための理想的な特許群となっているか否かを評価することができ、戦略的な特許群の形成に役立てることができます。

## どんな評価なの？

### 評価の対象となる特許

事業に関連する特許を広く蒐集して事業環境を正確に把握するために、事業で直接実施される**実施技術特許**だけでなく、多様な種類の複数の特許を対象とします。実施技術は、事業競争力の源泉となる度合いに応じて、例えば、コア、準コア、ノンコア等に分類できます。

### 実施技術特許以外の特許として

- ・ **等価的技術特許**  
～実施技術と等価的な価値の技術に関する特許。
- ・ **代替技術特許**  
～実施技術と代替可能な技術に関する特許。
- ・ **補完的技術特許**  
～実施技術を補完する技術に関する特許。

### その他にも

- ・ **バックグラウンド特許**  
～評価対象事業を実施する事業主体と協力関係にある関係者が管理する特許であって、評価対象事業において現に実施し、又は実施を予定している技術（以下、「実施技術」という）の実施にあたって実施許諾が必要であり、かつ、当該事業の事業主体が関係者から実施許諾を受けることができると認められる特許。
- ・ **攻めの特許（第3号貢献度評価）**  
～評価対象事業を実施するに当たって排他力を排除すべき第三者の特許（弱みの特許）が存在する場合に、当該第三者の事業の弱みに対して権利行使することが可能と認められる特許であって、弱みの特許の効力を現に排除し又は排除する可能性が充分あることを申請人が認める特許。

### さらに

- ・ **未登録特許**  
～相応の排他力があると考えられます。
- ・ **対応外国特許**  
～市場規模に応じた排他力があると考えられます。

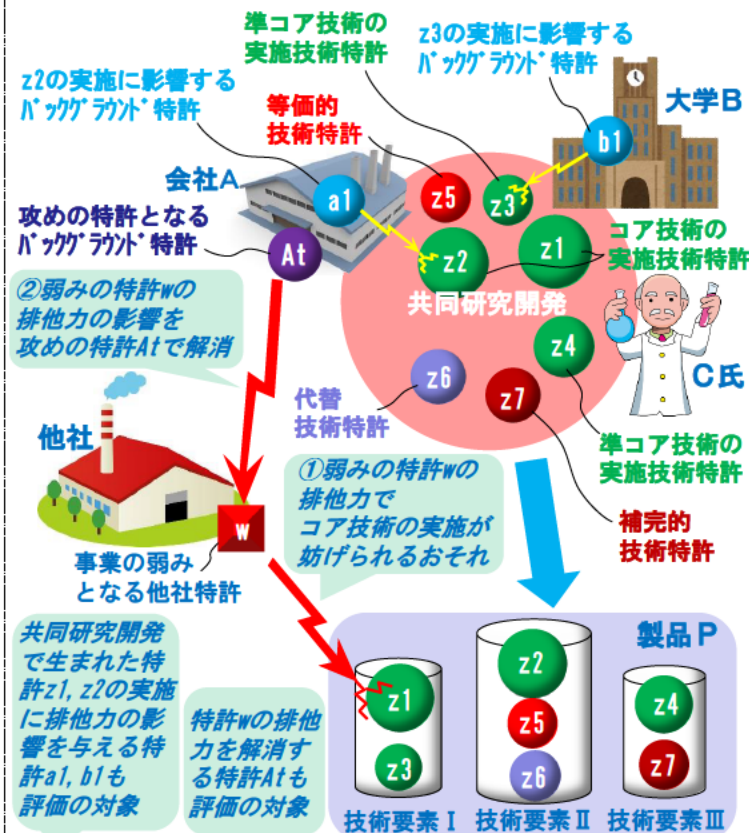
### 評価の手法

弁護士と弁理士とがペアで評価人となって、各特許の相対的な価値を法的観点及び技術的観点から評価します。

1. 対象事業を構成する1以上の技術要素に各特許を振分け
2. 技術的観点からの評価
  - ・ 競争力寄与係数：K1  
～対象事業に対する各技術要素の寄与の割合
  - ・ 特許寄与係数：K2  
～各技術要素における特許の寄与の割合
  - ・ 技術重要係数：K3  
～各特許が特定する技術に応じた重要度での重み付け  
ex) コア技術 > 準コア技術 > ノンコア技術 > 代替技術

## 例えば共同研究開発の場合は

会社A、大学B、個人Cによる共同研究開発後、新会社で製品Pを製造。



特許	技術的観点の評価			法的観点の評価		評価
	K1	K2	K3	K4	K5	
z1						K1×K2×K3×K4×K5
z2						
At=w						

Ex) 弱みの特許を共同研究開発で生じた特許と同様に評価して攻めの特許の価値とし、バックグラウンド特許は共同研究開発で生じた特許と同様に評価する。

3. 法的観点からの評価
  - ・ 登録係数：K4  
～各特許の登録/未登録による重み付け
  - ・ 法的評価係数：K5  
～各特許の内容（排他力の範囲、権利化の戦略性）、期間（製品寿命のカバー率）、地域（外国を含む）を考量
4. 評価
  - ・ 各特許の価値 = K1 × K2 × K3 × K4 × K5

## 事業適合性判定を申請すれば、



製品／方法の研究・開発の方向性が正しいかどうかを判断し、正しくない場合は、早期に修正するための判断資料になります。



競合企業や提携可能企業、並びに、各社保有の発明・特許権の存在を事前に知り、経営資源を投入する市場や投入時機を間違えないようにするための意思決定を、早い段階で行うことができます。



適切な対策を施すことにより、事業の差止、損害賠償、賠償額の拡大を未然に防止することができます。



融資等のリスクを軽減することができます。また、関係者への説明の根拠資料に使うことができます。

### \*\*\*\*事業適合性判定Q&A\*\*\*\*

Q1: 「事業適合性判定」は、なぜ必要なのでしょう？

A1: 技術を扱う事業に特許紛争はつきものです。特許紛争を訴訟で解決しようとする、訴える側も訴えられる側も、資金、時間、労力の面はもとより、事業維持に最も重要な信用（あるいはブランド）を失うおそれがあります。そこで、事業における特許紛争を未然に防止するため、裁判所手続に長けた弁護士と特許庁手続に長けた弁理士とで、どのような特許紛争リスクを有しているかを事前に判定するのです。

Q2: なぜ複数の種類の判定（第1～4号）があるのですか？

A2: 多様なニーズに応えるためです。第1号は事業に関わる研究・開発の方向性を確定する場合を想定しており、第2号は事業化に影響を与える周辺技術を特定する場合を想定しており、第3号はターゲットとなる特定の他者発明等を侵害するかどうかを判断する場合を想定しています。また、第4号は、外国での侵害のリスクを判断する場合を想定しています。

Q3: 第1号→第2号→第3号の順に申請するのでしょうか？

A3: 第1号判定又は第2号判定の何れかを申請して頂き、得られた判定結果に基づいて特定された危ない他者発明等に関して、第3号判定で抵触の有無についての具体的な法律判断を行う、という手順を想定していますが、第3号判定を直接申請することも可能です。

Q4: 外部特許調査機関への調査依頼は必須ですか？

A4: 第1号、第2号及び第4号判定では、事業適合性判定の特徴である面談の結果を十分に活用できるように、調査機関による調査が必須です。判用人や調査機関の担当者のアドバイスを受けながら、格安かつ高い精度でパテントマップ付の調査報告が得られます。但し、第3号判定では、申請人が判定の対象とすべき他者発明等を提出することもできます。

Q5: どのように申請すればよいのでしょうか？

A5: 日本知的財産仲裁センターへの事業適合性判定申請書、申請対象事業説明書、その他の資料の提出が必要です。事業適合性判定の内容や利用方法、申請書や申請対象事業説明書の記載内容、準備すべき資料等については、事前相談（有償：1万円＋税）で説明を受けて頂くこともできます。

Q6: 日本知的財産仲裁センターの「センター判定」や特許庁の「判定」と、どこが違いますか？

A6: 他の「判定」では、既に事業が実在しており、申請人は、予め対象の製品・方法、問題となる他者発明等<sup>(注3)</sup>を認識しています。対して事業適合性判定は、遂行前の事業について、事業に関わる製品・方法(判定対象製品等)及び調査の範囲・条件を決定した上で、問題となる他者発明等とそのリスクを明確にします。なお、事業の適否は対象としておりません。特許紛争の未然防止を目的として、事業における特許紛争リスクの有無だけを対象としています。＜注釈は、裏面参照＞

詳しくは・・・

<http://www.ip-adr.gr.jp/business/compliance/>

日本知的財産仲裁センター

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番2号

弁理士会館内

TEL: : 03(3500)3793

FAX: : 03(3500)3839

## 日本知的財産仲裁センター 事業適合性判定

弁護士と弁理士が  
あなたの  
事業に関わる特許紛争リスクを  
未然に回避できるかどうか  
先行技術の調査結果に基づいて  
第三者的立場から  
専門的見解を示します。



日本知的財産仲裁センター

# 事業化のシチュエーションに応じて 様々な特許紛争リスクが発生します。

## 例えば・・・研究・開発段階・・・

開発テーマを絞りきれない

特許調査なんてできないし・・・

特許とれる？ 特許とるべき？

面期的な製品だけど権利侵害にならないかな？

他社はどんな開発してるのかな？

特許権侵害で訴えられたら掛けたコストが無駄になるし開発止めようかな・・・

## 例えば・・・試作段階・・・

儲かるかな？

造れそうだけど製品化できるかな？

どんなライバル企業がいるんだろう？

## 例えば・・・製品化・量産段階・・・

特許権の権利範囲がどこまでかなんて判らないよ

製品化できることは判ったけど量産しても大丈夫かな？・・・

経営陣に知財リスクを理解させるための根拠が欲しい

ライバル企業／提携候補の有無や戦力が判らない

## 例えば・・・融資(助成金交付)検討段階・・・

特許調査にお金を掛けられない

融資先の企業は知財リスクを回避できてるのかな？

担保価値を裏付けるための信頼できる根拠が欲しい

融資先の企業の事業の継続可能性はどのくらいかな？

# 事業適合性判定は・・・

## 面談

判定人(弁護士+弁理士)<sup>(注1)</sup>、調査機関<sup>(注2)</sup>担当者との話し合いで特許調査の範囲・条件を決定します



## 調査

調査機関の担当者が決定された範囲・条件で他者発明等<sup>(注3)</sup>を調査します



判定人(弁護士+弁理士)による判定は目的に合わせて各種用意されています

## 判定



### 第1号判定

研究・開発の方向性を確定するために他者特許等の有無を知りたいときに1対象技術分野<sup>(注4)</sup>毎(他者発明等100件以内)→判定:20万円+調査(必須):10万円

### 第2号判定

事業化に影響を与える周辺技術を分析するために理由も知りたいときに1対象技術分野毎(他者発明等100件以内)→判定:60万円+調査(必須):10万円<sup>(注5)</sup>

### 第3号判定

ターゲットとなる他者発明等を侵害するかどうか詳細に知りたいときに文言侵害<sup>(注6)</sup>(他者発明等3件以内)→判定:90万円+調査(任意):10万円<sup>(注7)</sup>

第3号判定に追加のオプションとして

- ・間接侵害<sup>(注8)</sup>、均等<sup>(注9)</sup>毎(他者発明等3件以内)→判定:90万円+調査(任意):10万円<sup>(注7)</sup>
- ・先使用权<sup>(注10)</sup>(他者発明等1件)→判定:30万円+調査(任意):10万円

### 第4号判定

第1～3号判定とは別に、外国の他者発明等を第1号判定レベルで確認したいときに1対象技術分野毎1カ国毎(他者発明等100件以内)→判定:30万円+調査(必須):15万円

第4号判定は、英文文献を対象とし、日本で登録された弁護士及び弁理士である判定人の知識経験に基づく一応の判断であり、対象国における有資格者による意見又は判定に代わるものではありません。

- 注1: 判定人候補者の中から、専門性だけでなく公正性・独立性・中立性をも考慮して弁護士・弁理士各1名が選任されます。
- 注2: 日本知的財産仲裁センターが選定した複数の外部特許調査機関のなかから1つを選択できます。
- 注3: 日本国内(第4号判定では外国)で特許出願又は実用新案登録出願された他人の発明又は考案を言います。
- 注4: 判定対象製品等のうちで申請人が判定を希望する特徴部分が属する技術分野を言います。
- 注5: 他者発明等及び判定対象製品等が同じで、第1号判定結果を利用する場合は不要です。
- 注6: 特許請求の範囲に記載の構成を文言通りに解釈して確定される権利範囲の侵害を言います。
- 注7: 他者発明等及び判定対象製品等が同じで、第1号判定結果を利用する場合は70万円、第2号判定結果を利用する場合は30万円です。
- 注8: 特許発明の内容全体の実施に至らない場合でも、特許権侵害を誘発する可能性が高い態様の行為を言います。
- 注9: 一定の要件のもとで拡張された特許発明の技術的範囲に含まれるか否かの判断です。
- 注10: 他社発明等の特許出願前から実施していたこと等の一定の要件下に継続実施が認められる権利です。

\*特許等の有効性判断、事業収益予測、市場の需要予測、技術の進化予測、ブランド力の評価、意匠及び商標の評価、金銭的評価、並びに営業秘密の評価は、事業適合性判定の対象となりません。

\*金額は、全て税別で表示しています。