

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

利用の手引き



日本知的財産仲裁センター

貢献度評価担当部会 (ver-3.1)

目次

貢献度評価の概要	3 頁
貢献度評価の活用場面例	6 頁
貢献度評価の対象特許	14 頁
貢献度評価の評価手法	24 頁
貢献度評価の種類と費用	30 頁
貢献度評価の申請手続	38 頁

事業に対する特許の 貢献度評価 の概要



事業に対する特許の 貢献度評価とはどんな評価なの？

評価対象事業に複数の特許が関わる場合に、
各特許の貢献割合を相対的に評価するものです。

(事業に対する特許の貢献度評価手続規則(以下、「規則」と表記)1条2項)

対象事業

特許群の貢献 (100%)

A			B		C						D		
特許 1	特許 2	特許 3	特許 1	特許 2	特許 1	特許 2	特許 3	特許 4	特許 5	特許 6	特許 1	特許 2	特許 3
25%			15%		20%						40%		

他の知財評価と何が違うの？

以下の点が違います。

- 申請人との間で定めた納得性の高い基準をもとに評価する点。
- 特許の排他力を評点する点。
- 特許群間の評点合計の比率を算定する点。



- 発明の事業化可能性、収益性を評価するものではありません。
- 事業に対する総特許群の貢献分を評価するものではありません。
- 事業と関係なく特許自体を評価するものではありません。
- 特許の経済的評価(金銭評価)をするものではありません。
- 共同発明における各社の持分を評価するものではありません。

事業に対する特許の 貢献度評価 の活用場面例



貢献度評価の結果は どのような場面に活用できるの？

例えば、以下の場面で活用できると考えられます。

活用場面例

技術研究組合が研究開発の成果をもとに株式会社化するときの
貢献割合を評価する場面

複数会社（ベンチャー、中小企業、大企業）で行う共同研究開発の成果を
ジョイント・ベンチャー等で事業化するときの貢献割合を評価する場面

特許保有の複数企業が集合して別会社化するときの貢献割合を評価する場面

職務発明の対価又は報奨の配分を事業に対する貢献割合で評価する場面

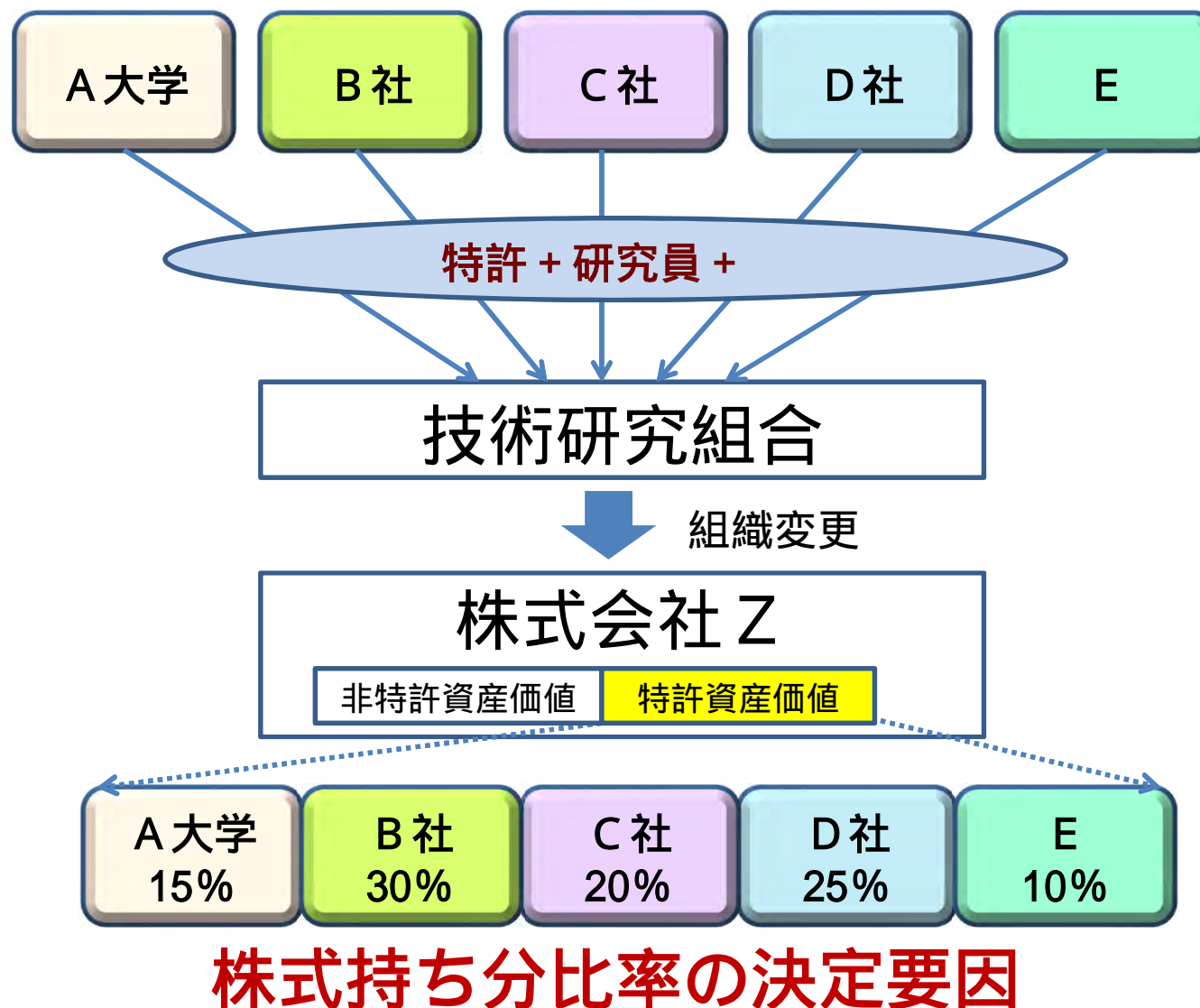
産学官連携で行う大型研究開発プロジェクトの産学の貢献割合を評価する場面

産学連携における不実施補償の対価を算定する場面

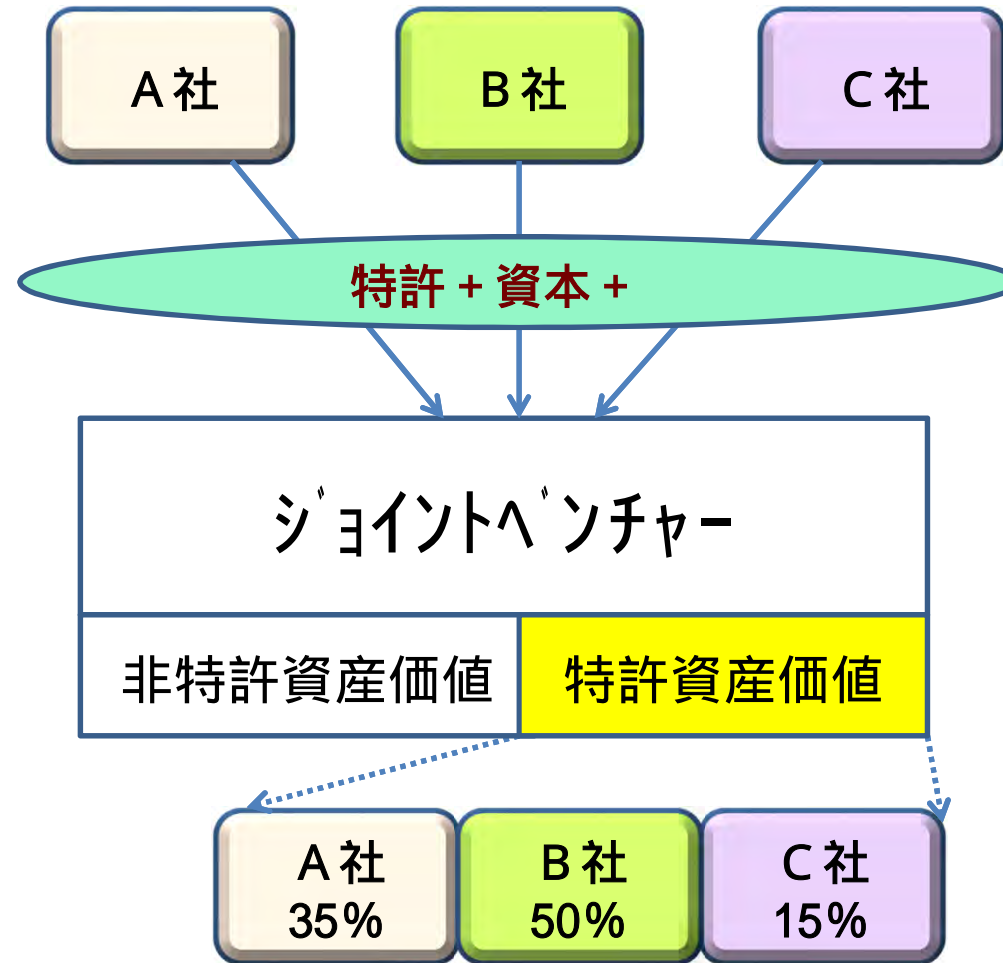
パテントプールのロイヤリティの配分を算定する場面

企業における戦略的権利形成の達成度を評価する場面・・・

共同研究開発成果の共同事業化

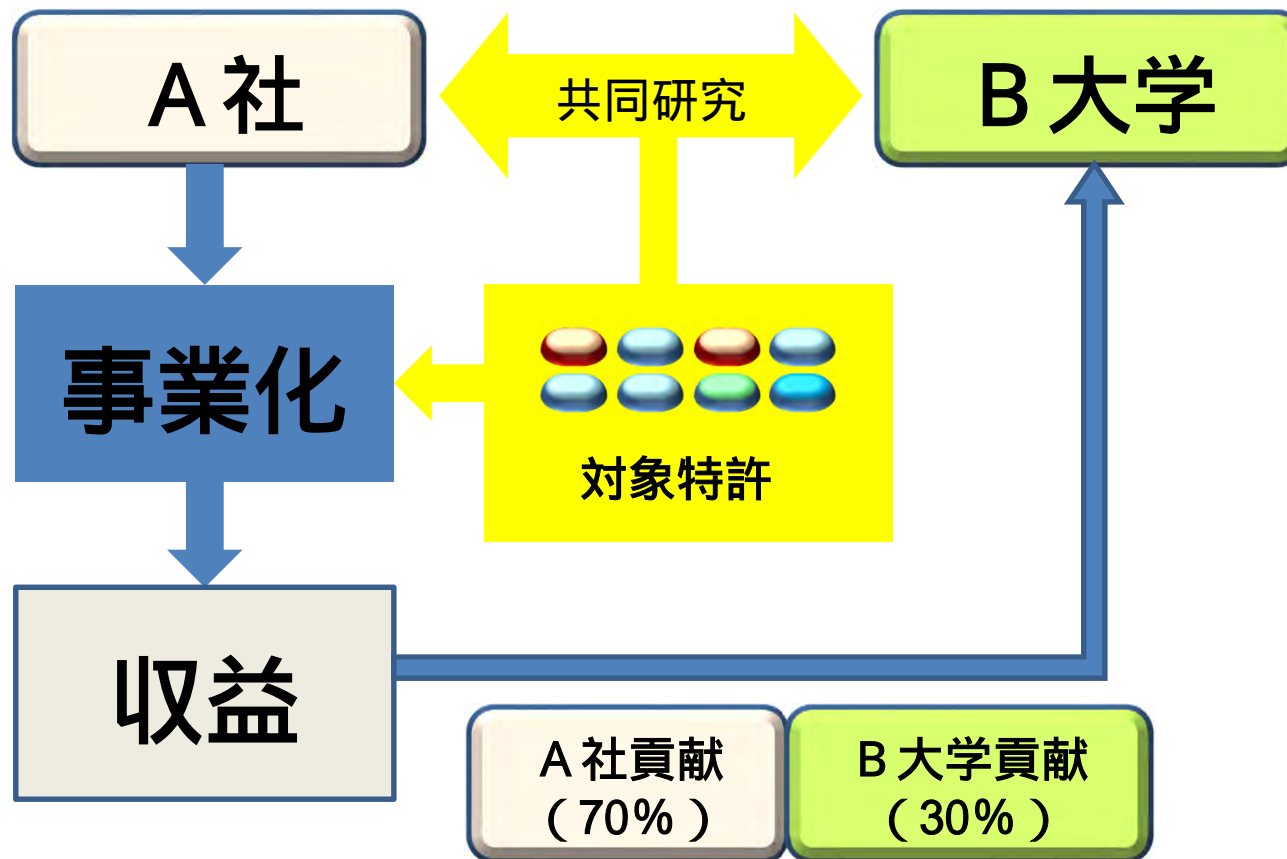


共同研究開発成果の共同事業化



利益配分率の決定要因

産学連携 (産学相対評価)



実施企業から大学への不実施補償額等の決定要因

職務発明

単一企業



報奨基準額（発明全体で100%）

最優秀賞

A発明：12%

優良賞

B発明：6%

優良賞

C発明：5%

...

がんばりま賞

N発明：1%

又は
発明者毎の集計値

対価又は報奨の決定要因

パテントプール



最優秀料率	A 発明 : 12 %
優良料率	B 発明 : 6 %
優良料率	C 発明 : 5 %
...	
通常料率	N 発明 : 1 %

又は
組織毎の集計値

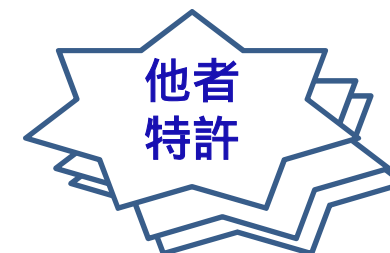
ロイヤリティ配分額の決定要因

事業競争力を強化するための 特許群形成の評価



<p>達成率 48%</p>	<p>コア技術の等価的技術、 代替技術が10%未満 コア技術の実施が制限 されるおそれ有り 攻めの特許が皆無</p>
--------------------	--

事業の強みを増し、弱みを消すための特許群形成戦略の
理想モデル(100%)



他者特許が対象事業
に与える影響につい
ては当センターの事
業適合性判定を利用

企業における戦略的権利形成の評価要因

事業に対する特許の 貢献度評価 の対象特許



どんな特許を評価してもらえるの？

守りの特許と攻めの特許を評価対象特許とします。
それぞれ未登録／外国対応特許、バックグラウンド特許も含めます。

守りの特許

< 事業の強みの存在が前提 >

攻めの特許

< 弱みの特許の認識が前提 >

弱みの特許：評価対象事業に影響を与える他者特許

守りの特許とはどんな特許なの？

排他力により事業を強くする特許をいいます。

(規則2条1項8号)

現在のところ、以下の特許を想定しています。

「実施技術に関する特許 (実施技術特許)」 (規則2条1項11号)

実施技術が技術的範囲に属する

「実施技術に対して等価的価値を持つ技術に関する特許

(等価的技術特許)」 (規則2条1項13号)

実施しないが技術的範囲に属する

「代替技術での他社の事業参入を阻止する特許

(代替技術特許)」 (規則2条1項12号)

実施技術特許の技術的範囲外であるが代替可能

「補完技術での他社の事業参入を阻止する特許

(補完技術特許)」 (規則2条1項14号)

実施技術特許の技術的範囲外であるが実施技術を補完

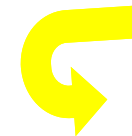
なぜ実施技術特許以外の特許も含めるの？

それらの特許との相互作用で実施技術の競争力を増すためです。

ただし、どの実施技術と等価的価値をもつか、あるいはどの実施技術の代替かによって、評点が異なります。

等価的技術による
製品等の改良の範
囲を拡大

実施技術
が関わる製品等
の市場



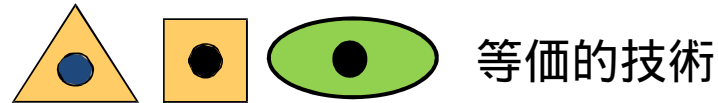
代替技術，
補完技術による
他者参入を阻止

どのように相互作用が働くの？

複眼的な課題の解決を可能にする特許の組み合わせにより、強みを活かす範囲が拡大します。

鉛筆  が、実施技術の場合

六角形のみならず、外形の工夫により転がりにくくするという等価的価値を持つ三角形、四角形、楕円形の鉛筆の独占実施を可能にすることで、鉛筆事業の強みを活かす範囲（改良の範囲）が拡大します。



実施技術特許・等価的技術特許では排他できない代替技術（重心偏心の鉛筆）や補完技術（鉛筆に取り付け可能な矩形消しゴム）による他者参入が阻止され、鉛筆事業の競争力の低下を防止することができます。

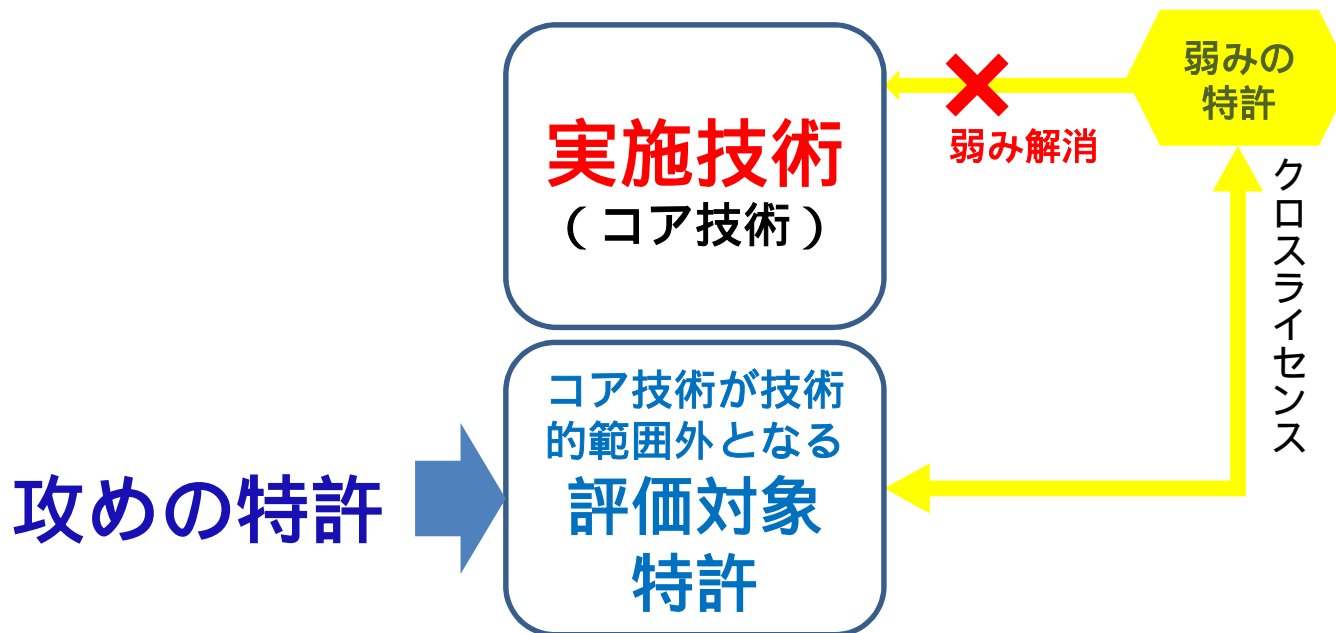


攻めの特許とはどんな特許なの？

弱みの特許の排他力を無くすための特許をいいます。

(規則2条1項9号)

例えば、弱みの特許とのクロスライセンスを結べる特許が**攻めの特許**に該当します。



なぜ攻めの特許を評価するの？

強みを維持できるという大きな貢献があるためです。



事業を強くする観点からは
甲乙つけがたい
守りの特許と攻めの特許の価値

攻めの特許の認識には、前提として、製品又は方法が他者特許の排他力の影響を受けることの評価が必要となることから、利害関係のない第三者機関が行う当センターの**事業適合性判定**を受けることが妥当性があると考えられています。
(経済産業省・平成25年度特許庁産業財産制度問題調査研究報告書「事業の中での知的財産権の貢献割合に関する調査研究報告書」より)

バックグラウンド特許とは どんな特許なの？

事業主体と協力関係にある者が管理する特許であって、評価対象事業の実施に必要で、実施許諾を受けられることができると認められる特許をいいます。

(規則2条1項10号)

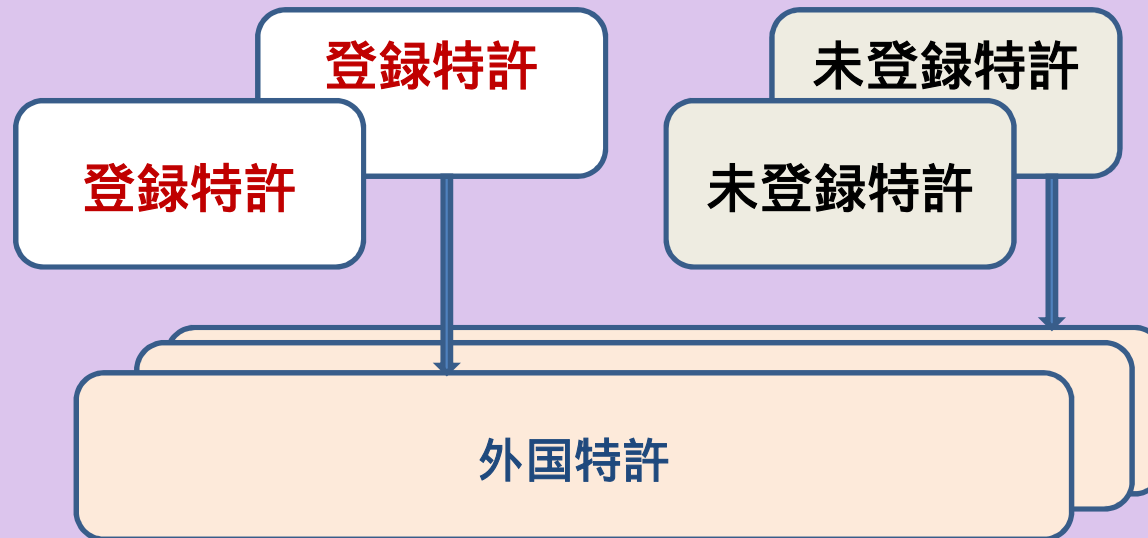


なお、共同研究の過程で生まれたものであっても、共同研究体として保有せず、かつ、事業の実施に関係する特許は、バックグラウンド特許に該当します。

なぜ未登録特許や 対応外国特許を含めるの？

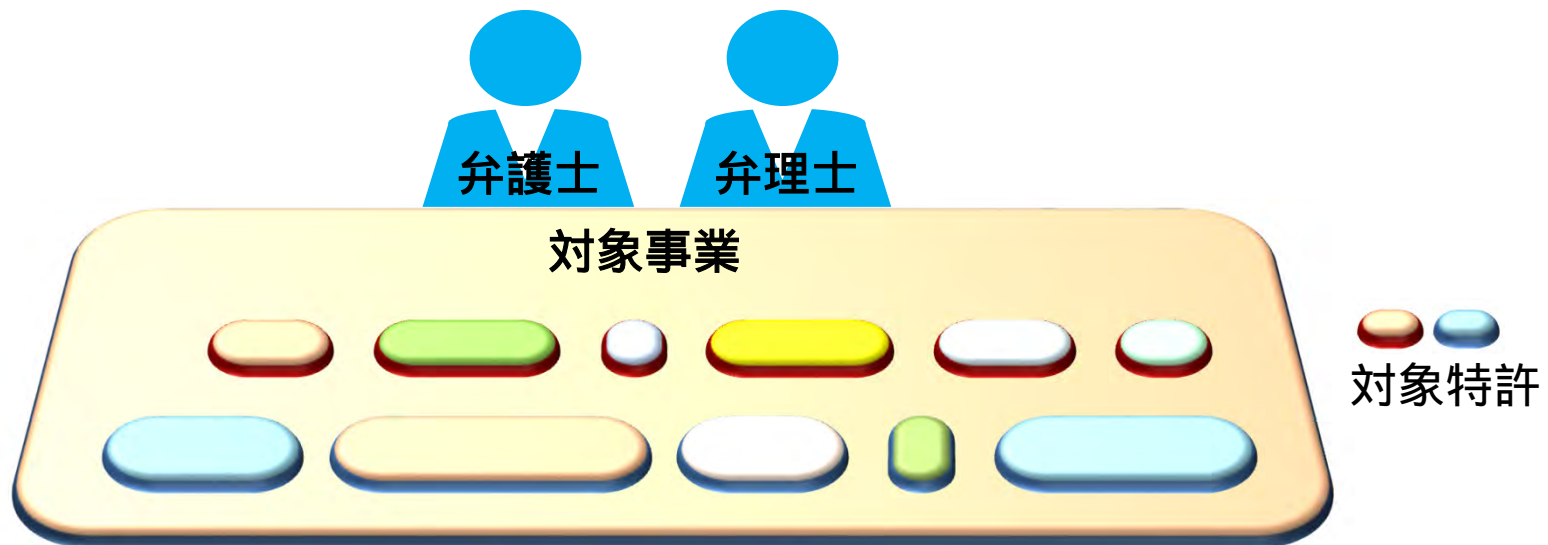
未登録特許も相応の排他力を発揮するためです。
対応外国特許は、事業のグローバル化により市場によっては排他力が相当大きくなると考えられるためです。

対象事業



なぜ弁護士・弁理士が ペアで評価するの？

対象特許の排他力を、裁判所見地の弁護士と、
特許庁見地の弁理士とで、専門的に評価するためです。



第三者機関として公正・中立の立場で評価します。

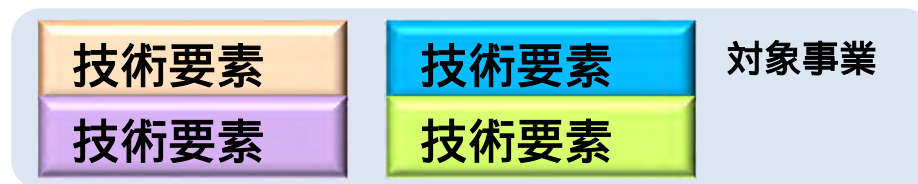
事業に対する特許の 貢献度評価 の評価手法



技術的観点からの評価はどうやるの？

以下の手順で行います。

対象事業を複数の技術要素に分類



技術要素：規則 2 条 1 項 7 号

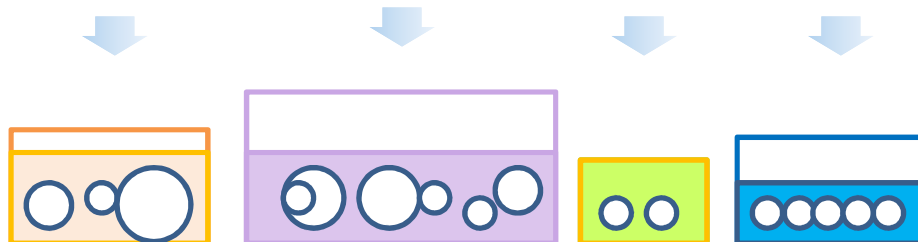
技術要素間の事業競争力に対する寄与の割合を評点
(競争力寄与係数 K_1)



各技術要素における特許の寄与の割合を評点
(特許寄与係数 K_2)



特許的観点を考慮した技術の重要度を評点
(技術重要係数 K_3)



技術的観点からの評価 = $K_1 \times K_2 \times K_3$

各技術要素における 技術重要度係数 K3 はどう評価するの？

事業で勝てる技術について以下のように重み付けします。

コア技術 (規則 2 条 1 項 1 4 号)	準コア技術 (規則 2 条 1 項 1 5 号)	ノンコア技術 (規則 2 条 1 項 1 6 号)
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



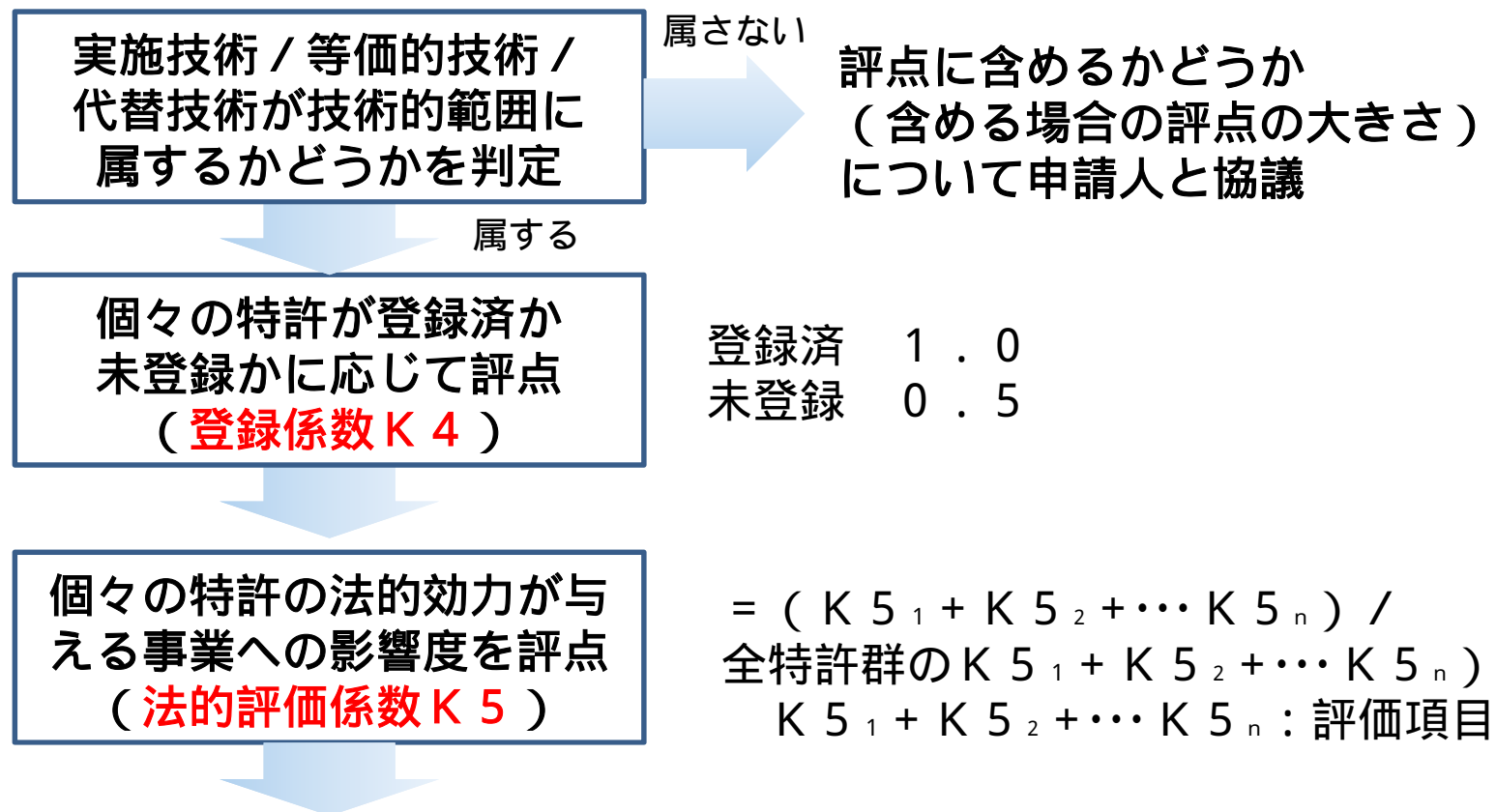
コア・実施技術	a 1
コア・等価的技術	a 2
コア・代替技術	a 3
コア・補完技術	a 4
準コア・実施技術	a 5
準コア・代替技術	a 6
準コア・補完技術	a 7
ノンコア・実施技術	a 8

a 1 ~ a 8 (評点) の大きさ、
範囲は、事業、技術分野の事
情に応じて決定します。

コア技術 / 準コア技術と思わ
れた技術であっても、特許的観
点からみて事業競争力を発揮で
きない明白な事情が存在する場
合、重要度係数 K3 は低くなる
可能性があります。

法的観点からの評価はどうやるの？

以下の手順で行います。



技術的範囲に属する 技術的観点からの評価結果 × K 4 × K 5
技術的範囲に属さない 申請人との合意で定めた評点

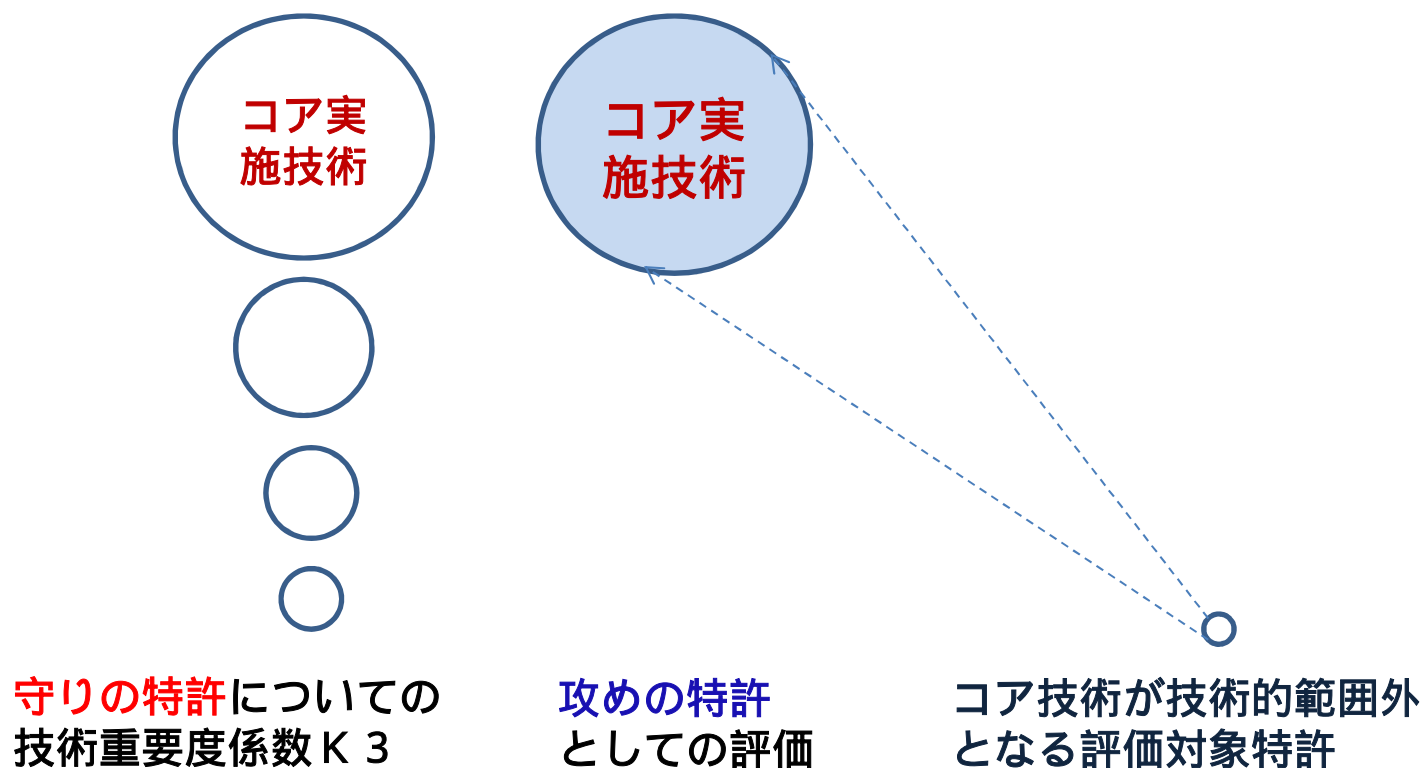
法的観点で考慮される事項 K 5 n にはどのようなものがあるの？

例えば以下の事項を想定しています。

クレーム構成力	多面的な記載による拡がりの有無
	権利の広狭，要件置換の容易性等
権利化の戦略	川上，川中，川下を網羅
	コア技術関連の継続的な権利化
	分割出願の有無
対応外国出願	実施国数
存続期間（残存期間）	技術のライフサイクル考慮

攻めの特許はどう評価するの？

弱みを解消した技術に関する技術重要度係数 K_3 を評点します。



事業に対する特許の 貢献度評価 の種類と費用



簡易な貢献度評価もあるの？

貢献度評価は3種類用意されています。
評価対象特許の範囲に応じて選択が可能です。

第1号貢献度評価

(規則3条1項1号)

実施技術特許 ()
を評価対象とします

第2号貢献度評価

(規則3条1項2号)

実施技術特許 () + 代替技術特許
を評価対象とします

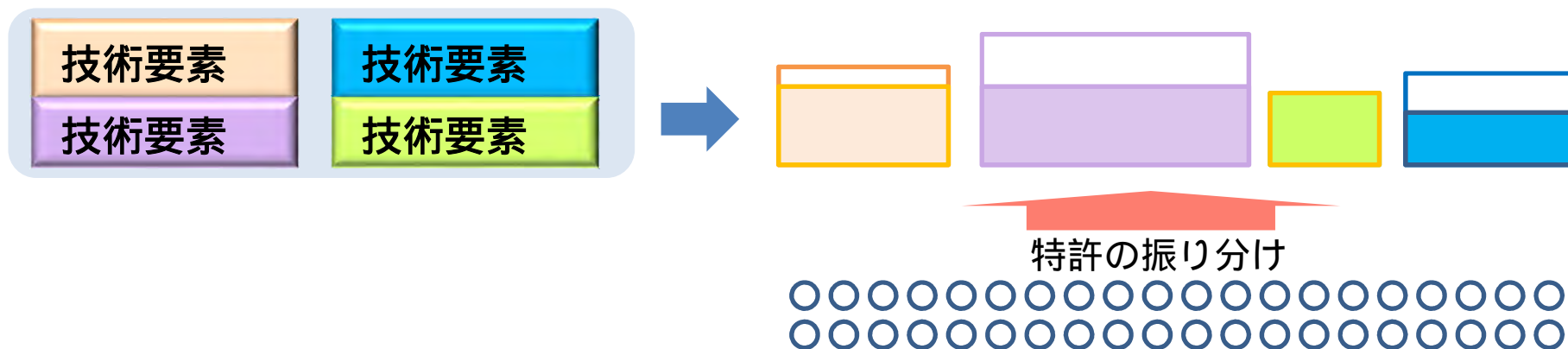
第3号貢献度評価

(規則3条1項3号)

実施技術特許 () + 代替技術特許
+ 攻めの特許
を評価対象とします

実施技術特許 () : 申請人が希望する場合は等価的技術特許 及び
補完的技術特許を含めます

各号とも簡易評価と詳細評価があります



技術要素の分類及び当該技術要素中の各技術に対する特許の振り分けを

申請人が予め実施

(申請人協力型)



簡易評価

(規則3条1項1号~3号)

評価人が実施

(お任せ型)



詳細評価

(規則3条1項1号~3号)

あらかじめ当センターの 事業適合性判定を利用すると便利です

事業適合性判定（第1号～第4号）

外部特許調査機関利用



技術要素の分類や特許の振り分けが容易
事業の弱み（攻めの特許）の認識が可能



簡易評価の申請で足りる

費用はどれ位かかるの？

事前相談

任意手続

(規則16条1項1号)

お受けする相談内容

判定人候補弁護士 / 弁理士による、制度の説明、申込者の需要に応じた評価の種類（第1/2/3号 / 簡易 / 詳細）の特定、申請書類の記載指導・整備等。

1万円（消費税別）

= 当日現金持参 =

費用はどれ位かかるの？

第1号貢献度評価

(規則16条1項2号(ア))

簡易評価

= 10万円 / 申請
+ 2.5万円 / 特許

詳細評価

= 10万円 / 申請
+ 10万円 / 技術要素
+ 3万円 / 特許

(消費税別) 「特許」は一件の特許(以下同じ)
= 当センターへの事後振込 =

費用はどれ位かかるの？

第2号貢献度評価

(規則16条1項2号(イ))

簡易評価

= 20万円 / 申請
+ 2.5万円 / 特許

詳細評価

= 20万円 / 申請
+ 10万円 / 技術要素
+ 3万円 / 特許

= 当センターへの事後振込 =

費用はどれ位かかるの？

第3号貢献度評価

(規則16条1項2号(ウ))

簡易評価

第1号又は第2号貢献度評価
の一申請料当たりの手数料
に10万円を追加

詳細評価

第1号又は第2号貢献度評価
の一申請料当たりの手数料に
10万円を追加
+ 10万円 / 特許



攻めの特許評価分

= 当センターへの事後振込 =

事業に対する特許の 貢献度評価 の申請手続



どこにどのように申請するの？

第1/2/3号評価申請



(規則5条1項, 2項)

事前相談申込

事前相談申込書

(規則4条1項)

各書類の書式およびサンプル
は、下記URLでご確認ください。

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

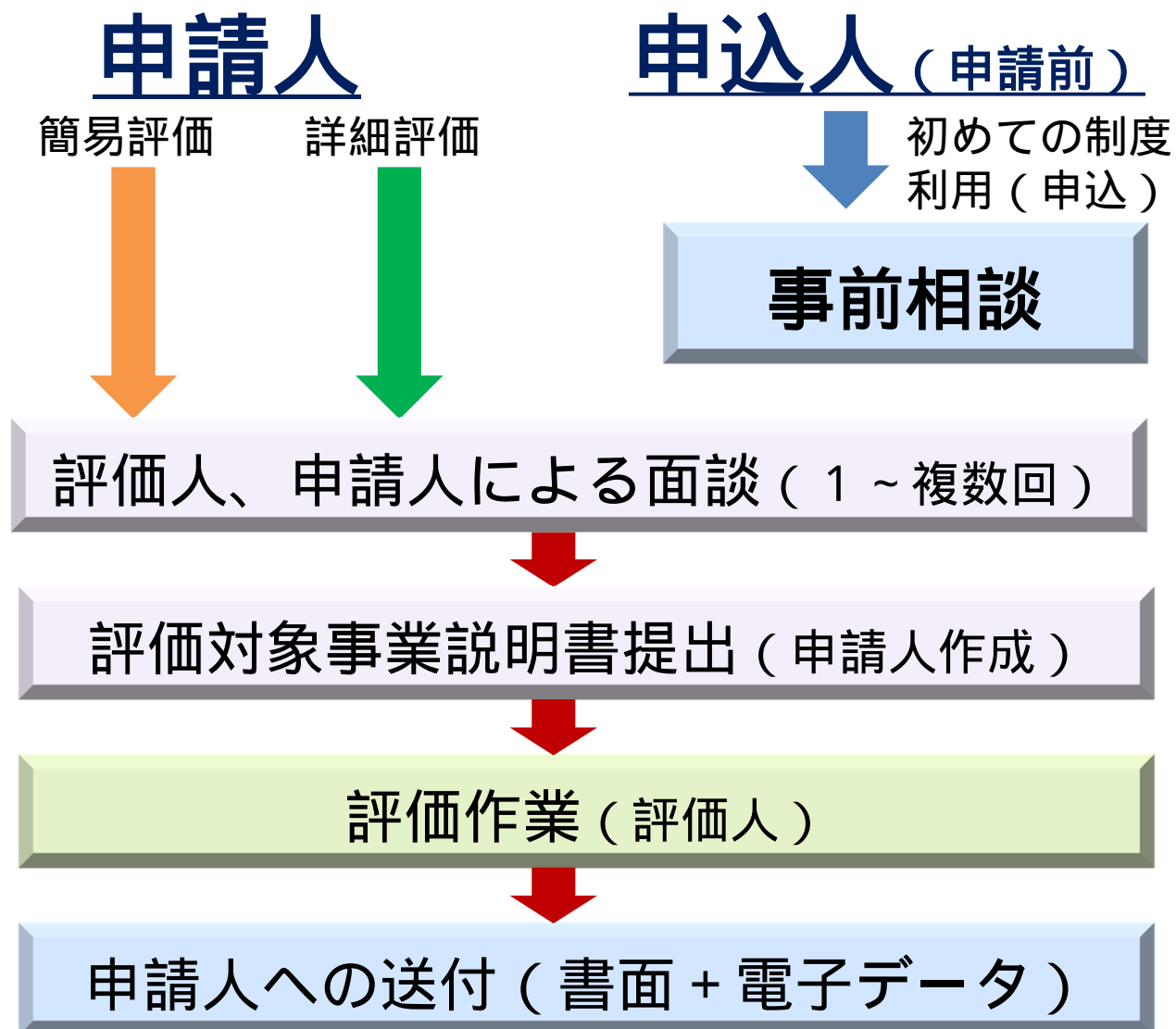
また、電子データ(PDFスキャン)
もご用意ください(CD-ROM提出)

日本知的財産仲裁センター受付窓口

〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番2号 弁理士会館内

TEL:03(3500)3793 FAX:03(3500)3839

申請後の手続はどうなるの？



面談では何を決めるの？

- (1) 評価対象事業，評価対象製品・サービス
- (2) 評価対象事業を構成する技術要素
- (3) 技術要素毎の評価対象事業に対する相対的な重要度
- (4) 技術要素毎の特許（群）とノウハウ等との間の貢献割合
- (5) 各技術要素に含まれる技術の事業競争力に対する相対的な重要度
- (6) 以下の事項を特定するための情報，
コア技術，準コア技術及びノンコア技術，これらの評点
実施技術，等価的技術，代替技術，補完技術，これらの評点
弱みの特許及び攻めの特許（第3号貢献度評価の場合）
- (7) 評価対象事業，評価対象製品等を実施する国などの個別事情
- (8) 攻めの特許を含む評価においては，弱みの特許並びに第三者の
事業の弱みと認識している情報
- (9) 評価対象とする特許リストの内容 （規則9条）



貢献度評価の範囲及び費用を確定

「面談による特定事項説明書」 （評価人作成）

「評価対象事業説明書」 （申請人作成）

申請時の「申請対象事業説明書」の修正

詳細は、日本知的財産仲裁センターホームページ
「事業に対する特許の貢献度評価」
の項目をご確認ください

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



日本知的財産仲裁センター
Japan Intellectual Property Arbitration Center

文字サイズ 小 中 大

お電話での
お問い合わせ 03-3500-3793

お問い合わせ

特集 動画配信 | コラム | 手続規則・書式 | お知らせ JP | EN



取扱業務

団体概要

事例集

Q&A

概要を知りたい方

詳細を知りたい方

事業を行う方

知 財 ひ ろ ば

SOLUTION SMART

- 知財紛争の合理的解決にむけて -