



Pillsbury
Winthrop
Shaw
Pittman_{LLP}

中小企業と知的所有権 目指せ未来のマイクロソフト

Hiroyuki Iwamura



アジェンダ

- ケーススタディー
- 無形資産とは
- 知的財産 1 0 1
- 無形資産契約法 1 0 1
- その他施策





質問

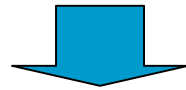
- 某電機メーカーが他社の提供する部品で業務用ロボットを作ること計画しています
- そのロボットの人工知能の開発の依頼が御社に来ました
- ロボットの機能の中で通常の会社で役に立つ機能は非常に限られています
- ロボットは一台2万ポンドで売る予定だそうです
- どのように契約金額を交渉しますか？





ケーススタディー：マイクロソフト (1/4)

- 1975年設立
 - 社員：3人
 - 利益：16,005 ドル
- 1986年：
 - 社員：1,442人
 - 利益：約2億ドル
 - ビルゲイツ - 全米36番目の資産家



創業10年で利益は12340倍！

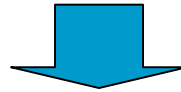


Pillsbury
Winthrop
Shaw
Pittman^{LLP}



ケーススタディー:マイクロソフト (2/4)

- 1980年:IBMがPC/ATの開発着手
 - 基本的に部品は外部調達
 - 仕様の業界標準化
 - MSがOSの開発を受託



MS成功の重要なターニングポイント

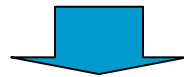




ケーススタディー:マイクロソフト (3/4)

■ 契約の概要

- ライセンス
 - 開発料プラス一台あたりのライセンス
- 非独占契約
 - MSはIBMにPC-DOSを提供
 - 同時にMS-DOSとして他社にも提供



成功の鍵 1 : Smart Contract



Pillsbury
Winthrop
Shaw
Pittman^{LLP}



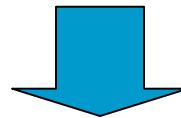
ケーススタディー:マイクロソフト (4/4)

■ 現在のMS

- 時価総額：2850億ドル（約30兆円）

■ 有形資産 = 時価総額の5%以下

- 米国企業平均：30%
- 東証上場企業平均：70%！

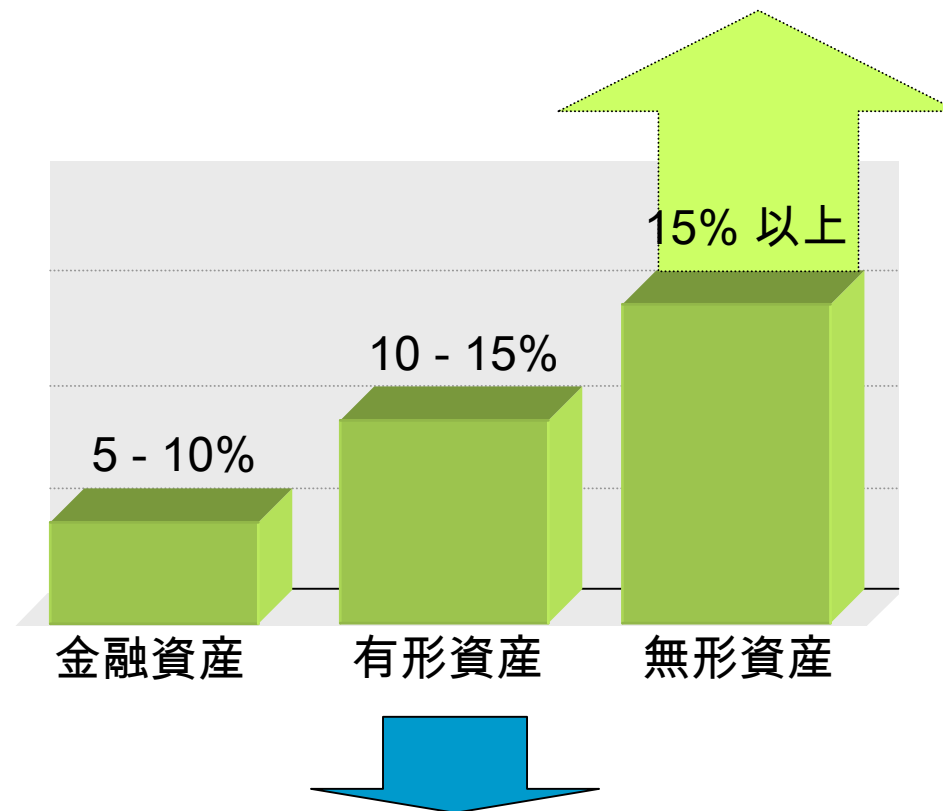


成功の鍵 2：無形資産の最大活用





投資資産別のROI



無形資産への投資の利益率は更なる増大の傾向



無形資産とは？

知的財産

- 特許
- 著作権
- 商標
- 企業秘密
- ノウハウ

関係

- 顧客
- 供給先/小売業者
- 内部関係者
(例:社員、組合)
- 政府管轄機関

その他

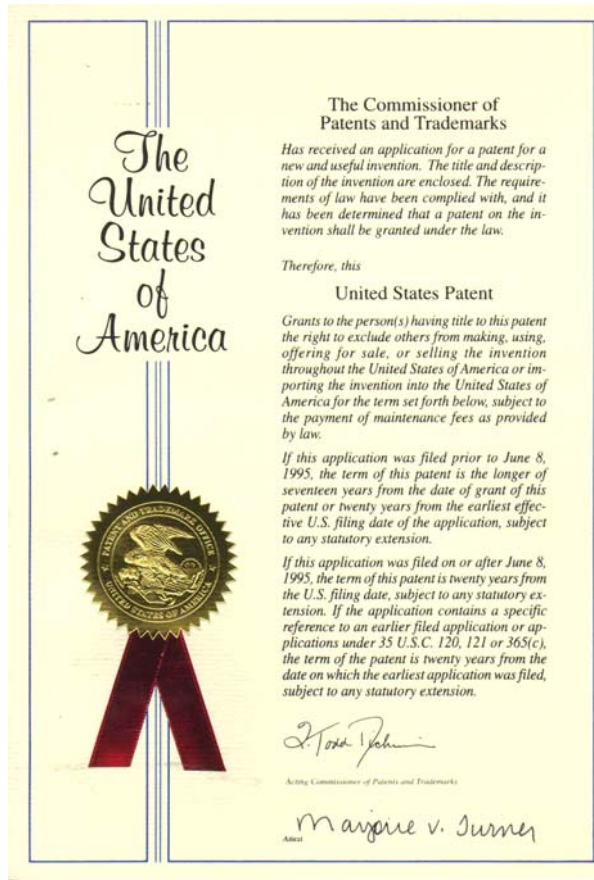
- 契約
- 許認可
- ライセンス
- ドメインネーム





知的財産 (IP) 101

US Patent



UK Patent





知財の基本的な種類

- 特許
- 著作権
- 商標
- その他





IPの種類:特許 (1/4)

■ 特許とは？

- New non-obvious invention capable of industrial application.





IPの種類:特許 (2/4)

■ 取得可能領域

- 発明
- デザイン
- ビジネスモデル

■ 特徴：

- 作成、使用、販売などすべての行為を禁ずる
- 期間:20年 (US/UK、発明)

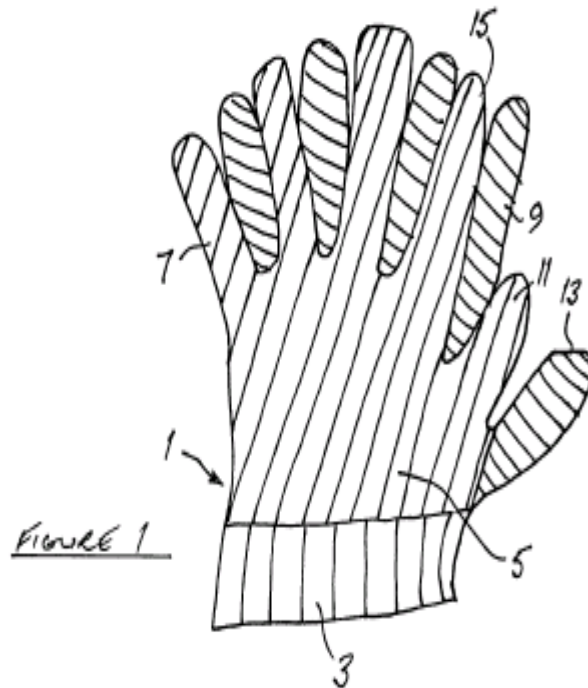




IPの種類:特許 (3/4)

■ Example 1:

Gloves and mittens



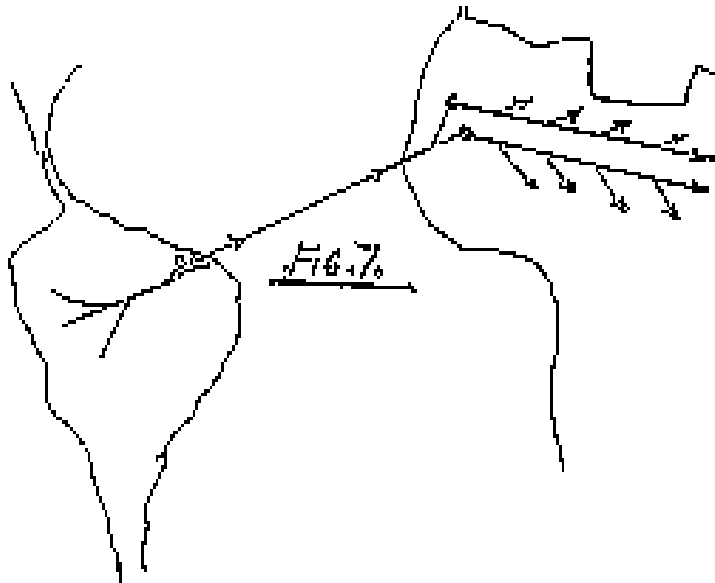
A glove or mitten intended to accommodate two hands consists essentially of a common palm section from which two respective individual sets of five-digit sections 7, 9 emerge so as to allow (for example) a courting couple palm contact inside the glove whilst their fingers and thumbs remain covered by respectively different areas of the glove or mitten. Different areas of the garment may be contrastingly coloured, to give the impression of two conventionally-gloved held hands. It may also be so sized as to accommodate and fit the respective hands of a mother and child.





IPの種類:特許 (4/4)

■ Example2:



Improvements In The Irrigation Of "Deserts" By Pipes For The Purpose Of Minimising The Impending World Famine

Irrigating the Sahara Desert by piping fresh water from the mouth of the Amazon. The patent also suggests an alternative to the Channel Tunnel between England and France. Both use a semi-buoyant tube submerged 200 feet below the sea surface.



Pillsbury
Winthrop
Shaw
Pittman^{LLP}



IPの種類:著作権 (1/2)

■ 著作権とは?

- Automatic protection over the author's creation

■ 特徴

- 限定的な権利: 直接のコピーの禁止
- 期間(個人)
 - アメリカ: 存命期間 + 75年
 - イギリス: 存命期間 + 70年、50年、または25年
- 期間(企業)
 - アメリカ: 出版から95年(作成から120年限度)
 - イギリス: 出版から50年(作成から100年限度)





IPの種類:著作権 (2/2)

■ 取得可能領域

- Literary works (e.g. novels, instruction manuals, computer programs, lyrics for songs, articles in newspapers, some types of databases)
- Dramatic works
- Musical works
- Artistic works
- Published editions of works
- Sound recordings
- Films, including videos
- Broadcasts





IPの種類:商標 (1/2)

■ 商標とは？

- Any sign which can distinguish the goods and services of one trader from those of another
 - Words (Restaurant's name, etc)
 - Logos
 - Pictures

■ 特徴

- 顧客に混乱を引き起こすような類似マークの禁止
- 期間:使われている限り





IPの種類:商標 (2/2)

■ 取得可能領域

- Distinctive
- Not deceptive, or contrary to law or morality,
- Not similar or identical to any earlier marks for the same or similar goods or services





IPの種類:その他

- Trade Secret
- Database
- Domain Name



Pillsbury
Winthrop
Shaw
Pittman^{LLP}



中小企業におけるIP保護の施策

- 埋もれた知財の発掘
- とりあえず申請
- 保護・管理はアウトソース
- 海外での可能性を模索





IP Horror Stories (1/2)

■ IP Suits

		Million
<u>Litton v. Honeywell</u>	1993	\$1,200
<u>Polaroid v. Eastman Kodak</u>	1991	\$873
<u>Eolas Technologies v. Microsoft</u>	2003	\$521
<u>Lexar Media Inc. v. Toshiba Corp</u>	2005	\$465
<u>Cordis Corp. v. Boston Scientific</u>	2000	\$324
<u>Cordis Corp. v. Medtronic AVE</u>	2000	\$271
<u>Haworth Inc. v. Steelcase Inc.</u>	1996	\$211
<u>Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool</u>	1986	\$204
<u>Guidant Corp. v. St. Jude Medical</u>	2001	\$140
<u>3M v. Johnson & Johnson Orth.</u>	1992	\$117
<u>Kimberly Clark v. Paragon Trade</u>	1999	\$115
<u>Fonar Corp. v. GE</u>	1997	\$103





IP Horror Stories (2/2)

- IP Extortionists
 - Lemelson Group
 - Katz patent
 - Acacia Technologies
 - SCO





無形資產契約法101



**"We'd like to change these parts
of the contract that deal with souls,
ownership and eternity."**



Pillsbury
Winthrop
Shaw
Pittman^{LLP}



無形資産契約のポイント(1/2)

- 下請け契約:
 - IPの所有権
 - 責任の所在
- ライセンス
 - イン・ライセンス
 - アウト・ライセンス





無形資産契約のポイント(2/2)

- 情報流出の防止
 - 不開示契約 (NDA)
 - 雇用契約





無形資産契約の施策

- プロの助けが必要な契約の見極め
- 口約束に頼らない
- サインの際は以下の点を確認
 - Grant of License
 - Indemnity
 - Limitation of Liability
 - Warranty and Representation





無形資産活用のためのその他施策

- 他社との提携
- 組織体制の確立
 - 知識の分散
 - 外部からのIP受け入れ
 - 社内での知財への意識の向上
- 専門家のアドバイス
 - Lawyers, IP consultants, Accountants
 - IP Audit
 - Litigation Avoidance Support





Pillsbury
Winthrop
Shaw
Pittman_{LLP}



Hiroyuki Iwamura

Hiroyuki.iwamura@pillsburylaw.com

020-7847-9584