

# 世界規模の知的財産および 販売データを用いた 知的財産運用方法

講演者： **Bruce Bernstein (Greenblum & Bernstein, P.L.C.)**  
**Sean Myers-Payne (Greenblum & Bernstein, P.L.C.)**  
**Rachel Lee (BlueFoot Inc.)**  
**Ramya Possett (BlueFoot Inc.)**

2021年8月 JIPA地域別部会



# Greenblum & Bernstein

1978年創立

---

35人以上の特許弁護士（全技術分野）

---

日本語を話せる者は10.5人

---

USPTO審査官経験者17人

---

審査、訴訟、M&A、IPR、ライセンス戦略  
の経験豊富

---

ダレス空港付近のDCエリアに所在

---

頻繁に日本へ出張



# 世界的規模の知的財産および販売分析 - 何のデータ？



## 特許および商標権データ

- 出願国
- 対象となる製品や技術
- IP出願件数

## 金融取引に関するデータ

- どの国で企業が販売してるか
- 販売されている製品と数量

# データ利用目的 - 自社の保護

1 競合他社は何をしているか？

2 どこに出願するか？

3 出願件数はどれぐらいにする？

4 保護されるべき対象は何？

5 予算はいくら？ ベンチマーキング **vs.** 競争





# データの 利用方法

## 例 1:

ある日本企業の米国子会社が、  
初期段階で新製品の特許（広  
範囲）を取得

その日本企業は製品の  
販売を中止

販売情報や効果的特許  
の有無を基に買い手候  
補を特定

最大規模の販売者に  
ポートフォリオを売却

# データの 利用方法

## 例 2:

ある新薬メーカーは、別の製薬会社から取扱品目および関連特許を購入することに合意

監査中に、買い手側弁護士は、製品を対象とするさらに有力な特許のグループを売り手が所有していることを割り出す

購入条件を変更し、取引を向上させ一段と良い知的財産を盛込む

# BlueFoot社について

ビジネス業界が理解できるIP戦略を作成

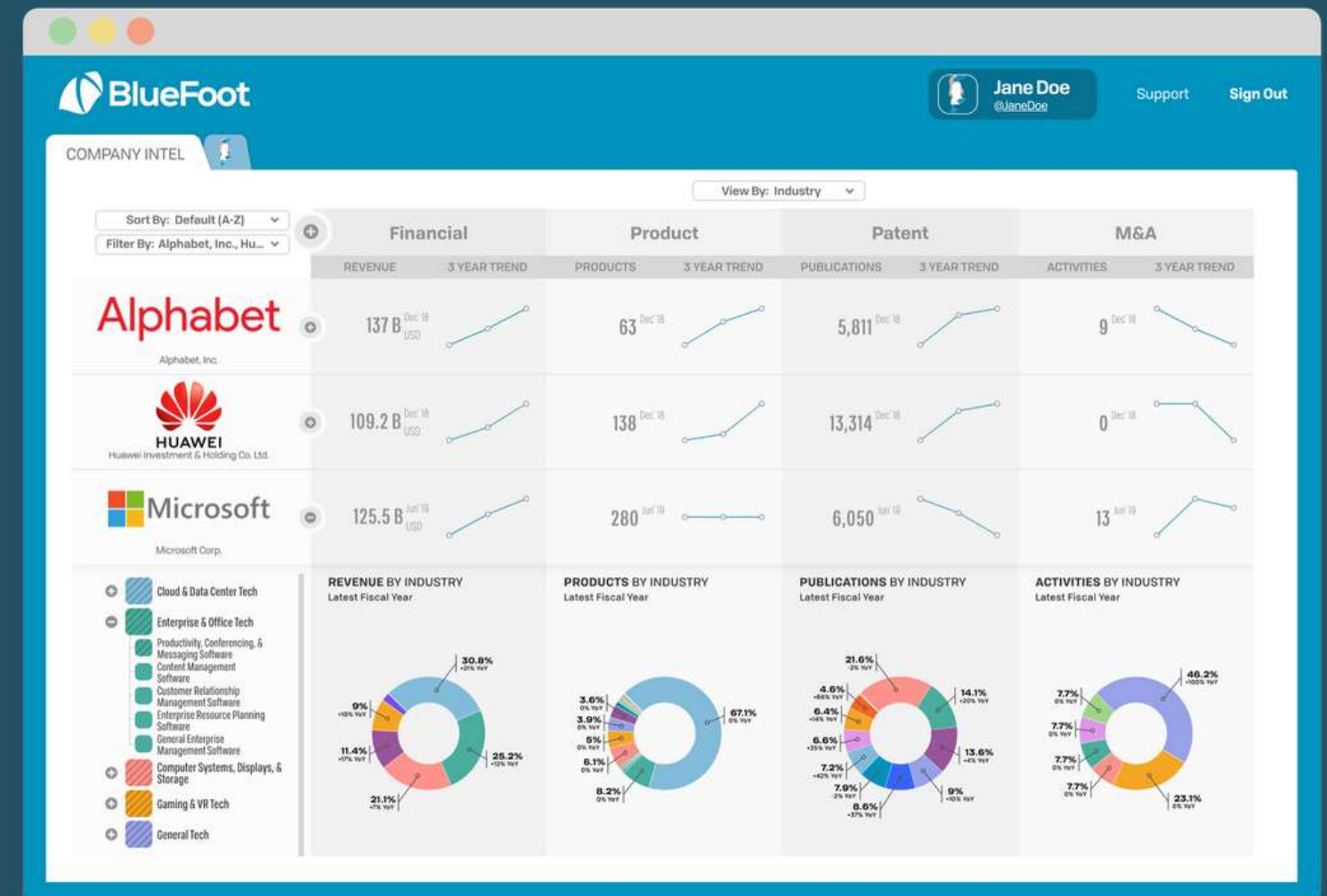
## 特許知能ソフトウェア会社



フォーチュン500企業や法律事務所を含む  
商業部門が顧客対象



産業およびその課題を理解するフォー  
チュン50企業内で働いた二人の特許顧問  
によって設立







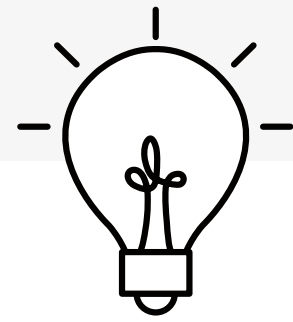
# 特許データ廃棄を だれも望まない

事業関係者および利害関係者が理解できる  
答えをお望みでしょう。

BlueFoot社は、特許および事業データの  
双方を戦略として検討する、唯一の  
自動解法を有します。



# 知的財産における最も困難な 2つの質問に答えます



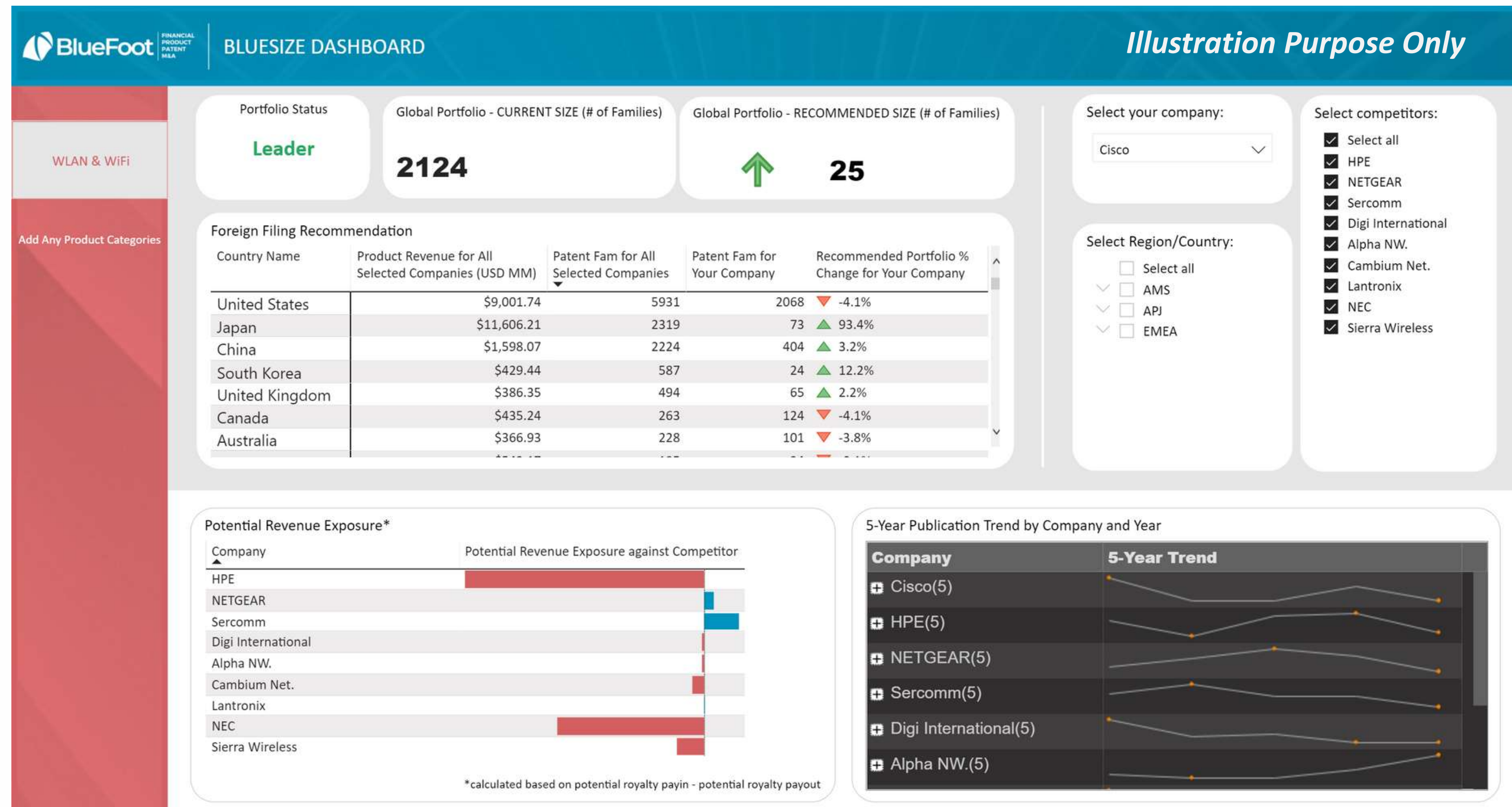
いくつの特許を申請  
すべきか？



どこに申請  
すべきか？

# BlueSizeがこのような質問に答えます

BlueSizeは、製品カテゴリや国ごとにポートフォリオを適切なサイズにします

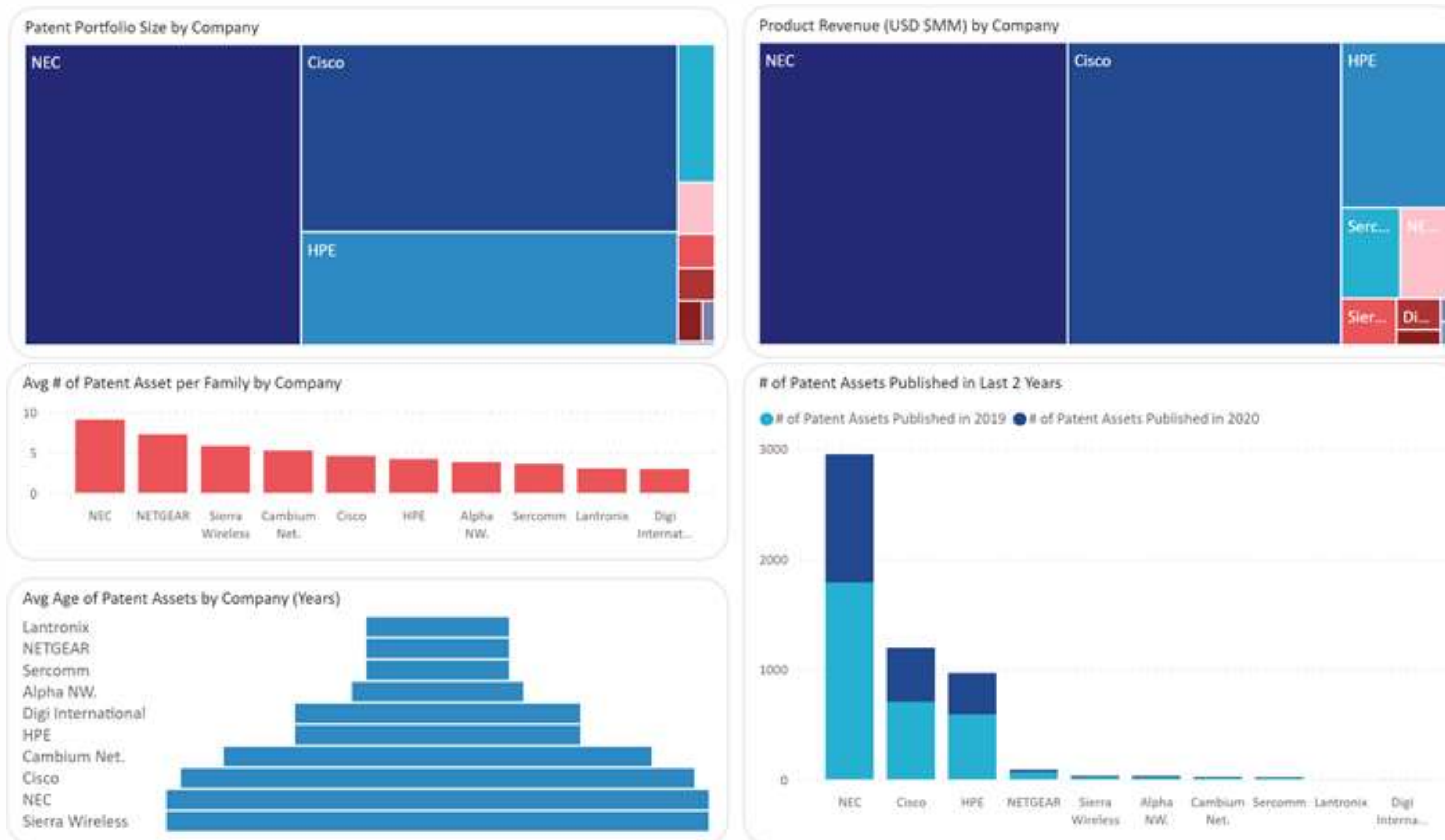




# BlueSizeがこのような質問に答えます

BlueSizeは、同じ製品カテゴリの競合他社の収益や特許に基づいてポートフォリオのサイズを推奨します

*Illustration Purpose Only*



# BLUESIZEにより考慮される データポイントとは？

## 事業データ

- 年間収益および動向（前年比%）
- 国別に年間収益および動向
- 市場年平均成長率

## 特許データ

- BlueSizeのカスタム機械学習により、特許ファミリーを製品カテゴリに分類
- 特許申請の動向（前年比%）
- 国別による特許ファミリーと動向
- 特許ファミリーのサイズ
- 特許ポートフォリオの年数



# データをどこから得ているか？

弊社は、財務データプロバイダ上位**5**社の**1**社、及び世界のあらゆる特許事務所からの生の広範囲にわたる特許データを収集する、主要な特許収集組織と連携しています。

弊社は、世界規模の財務データベースおよび特許データベースの複製一式を弊社の収納庫に所有しており、更新を毎日行っています。

# 弊社の得意先

- グローバルインターネット検索および広告会社
- グローバル特殊材料会社
- グローバルネットワーク及びエンタープライズテクノロジー企業
- グローバル消費者向けコンピュータ製品企業
- グローバル製薬会社

弊社は、さまざまな業界における多数のフォーチュン**500**企業と連携しています。



# 繰り返しになりますが 収集したデータで何ができるのか？

**1.** 自社を守るために申請国を決定する

**a)** 申請数

**b)** テクノロジー

**2.** 自社の知的財産をライセンス提携する

**a)** 売り上げが多いがIP保護に欠ける企業にライセンス

**b)** 売り上げが少ない/ない国においてライセンスを持ちかける

どうすべきか？

3. 自社の不要なIPをビジネス保護のため必要とする他企業に売却する

4. IPを多く所有しているが売り上げが不十分な（または全くない）企業から、購入/ライセンス取得する。

## どうすべきか？ (続き)

5. 自社の買収標的を確定する
  - a) 相互補完企業
    - 販売/IP/製品

6. 自社の子会社を買収可能な企業を特定する
  - a) 国別に
  - b) IP立ち位置の強化へ導く





# Thank you!

[www.gbpatent.com](http://www.gbpatent.com)

[www.bluefoot.ai](http://www.bluefoot.ai)