



より効率的な特許 の収益化に向けて

AIを活用した実施証拠（Evidence of Use : EoU）分析

戦略とケーススタディ

Jackie Hutter, MS, JD, [The Hutter Group, LLC](#), Decatur, GA

エグゼクティブ・サマリー

強固な特許権を有していても、権利者がその特許から価値を引き出すための資金を確保できなければ、その保護は実質的に機能しません。多くのイノベーターは、侵害者から自社技術を「守る」目的で特許ポートフォリオの構築に投資してきましたが、いざポートフォリオの価値を回収しようとする段階になると、そのために必要となるコストが**資金的に負担できる範囲を上回る**ことが少なくありません。とりわけ、価値ある新技術を生み出したにもかかわらず、市場セグメント内で事業継続に足る収益を確保できていない企業では、この問題がより顕著です。すなわち、会社を存続させるための資金が不足している場合、侵害者に対して特許権を積極的に行使するための資金も十分に用意できない可能性が高いのです。

ライセンス活動、第三者による訴訟資金提供、あるいは特許を活用した事業売却などの**特許の収益化モデル**は、企業が特許ポートフォリオから価値を実現するための有効な手段となり得ます。しかし、いずれの収益化モデルにおいても、特許権者はまず、当該特許ポートフォリオが取引相手にとって経済的・戦略的価値を有することを示さなければなりません。その価値を示す最初のステップが、説得力ある形で**実施証拠 (Evidence of Use : EoU)**、すなわち第三者による特許実施（侵害）を立証する資料の提示です。もっとも、近年の製品やシステムは高度かつ複雑化しており、専門家による侵害分析には相応の時間とコストを要するのが実情です。

しかし近年では、**特許分析に特化して設計されたAIモデル**を活用することで、初期段階の**EoU**資料を作成することが可能になってきました。特許収益化プロジェクトの前段階において**AI生成のEoU**分析を用いることで、公開情報に基づ

き侵害の可能性が存在するかどうかを、特許専門家が検証するまでに要する時間を大幅に短縮できます。AIが生成した予備的なEoUレポートと、人間のIP戦略（IP Strategy）専門家による評価・判断を組み合わせることで、特許ポートフォリオを潜在的なパートナーや投資家に提示するためのコストは大きく低減されます。すなわち、適切な専門家の関与を前提としてAI生成EoU分析を活用することは、特許権者が自らの特許ポートフォリオから価値を引き出す能力を実質的に高めるものといえます。

本ホワイトペーパーでは、現在広く用いられている主要な**特許の収益化モデル**を概観するとともに、特許収益化の実務において実施証拠（Evidence of Use : EoU）が果たす中核的な役割について説明します。さらに、AIを活用したEoU資料の作成が、特許から価値を引き出す過程で発生するコストや時間をどのように低減し得るのかを検討します。あわせて、電気自動車（EV）関連特許ポートフォリオを市場に提示するにあたり、クライアントの特許収益化プロジェクトの初期段階でAI支援型EoU分析を導入することで、どのように時間およびコストの削減が可能であったかを示すケーススタディを提示しま

1. 「特許による保護」という誤解

特許はしばしば「発明を保護するもの」と言われます。しかし、これは実際には正確ではありません。むしろ、**十分な資金があれば、発明を保護することができる**と言うべきでしょう。

多くの場合、イノベーターが特許訴訟を提起したり、あるいは別の形で特許から収益を引き出す必要に迫られるのは、他社が当該イノベーターの技術に基づく競合製品を開発したときです。このような事態は、イノベーターが長年にわ

たり技術開発に取り組み、さらに自社製品の市場としての成立性を確立してきた後に生じることが少なくありません。競合企業、とりわけより多くの経営資源と既存の顧客チャネルを有する既存大手企業は、イノベーターの製品や技術を模倣した、いわゆる「模倣品 (knock off) 」となる製品や技術を市場に投入することがしばしば見られます。

特許が発明を「保護する」という考え方が広く浸透していることから、他社に対して信頼性のある侵害主張を行うことができれば、それが収益創出の手段として機能するはずだ、というのが一般的な見方です。すなわち、特許侵害のリスクに直面した企業であれば、そのリスクを軽減するために、和解や買収に向けた協議に応じるのではないかと期待です。しかし現実には、こうした既存大手企業の多くは、当該競合行為がイノベーターの特許を侵害し得ることを理解していたとしても、なおその行為を進めます。端的に言えば、多くの既存企業は、イノベティブな企業が自社を特許侵害で訴えるだけの資金力を有していない可能性が高いことを認識しているのです。

より資金力のある企業から侵害行為を受けている状況において、強い特許権を有しているように見える多くのイノベーターは、特許訴訟を、収益創出または事業上の出口を実現するための現実的な選択肢として検討するようになります。経営陣は、そのような状況下で、事業戦略の中に特許訴訟を組み込もうとすることがあります。既存大手企業との競争に直面する中で、この取り組みは、市場における存続可能性を維持するための最後の手段となる場合も少なくありません。あるいは、残念ながら、スタートアップ企業の構築に注いできた努力から価値を引き出すための、唯一の有形資産が特許であると認識される場合もあります。

特許訴訟を現実的な事業戦略の一つとして検討する段階になると、イノベーターの経営陣は、既存の顧問弁護士、あるいは特許訴訟に特化した別の法律事務所に代理を依頼することになります。特許権者は、これらの弁護士から「強いケースである」「訴訟を提起すれば侵害者を和解のテーブルに着かせることができる」と説明されることが少なくありません。そして、この説明の一部は確かに正しい場合もあります。というのも、多くの事案において、訴訟提起前の段階で、侵害が法的にも事実的にも明確に立証できるケースが存在するからです。

このように「強いケース」であるとの説明を受けると、特許権者は訴訟という選択肢に前向きになり、短期的には高額な費用を要するとしても、遠くない将来に収益や事業上の出口が得られることを期待しがちです。しかし実際には、訴えを起こされた企業が、直ちに和解交渉に応じるケースはそれほど多くありません。

この点において、特許権者はその後の展開に驚き、失望することが少なくありません。特許侵害を主張された企業は通常、イノベーター側の弁護士が侵害を立証しようとするのと同程度に、自社製品が特許を侵害していないと主張できる法務チームによって代理されます。侵害を主張される側の弁護士は——多くの場合、多数の弁護士を擁する大企業の代理人ですが——訴訟の初期段階から、極めて対立的でありながらも合法的な訴訟活動を展開し、特許権者側の弁護士に対して複雑な法的書面への対応を強いることが頻繁にあります。

このような訴訟活動の主たる目的は、特許権者の資金や人的リソースを訴訟の早い段階で消耗させ、裁判に至る前に権利

行使を断念させることにあります。そしてこれは、防御戦略として合理的な側面を有しています。訴訟の内容や状況は案件ごとに異なるものの、第三者に対して特許権の行使を試みる特許権者は、訴訟の初期段階であっても、弁護士費用として数万ドル規模の支出を覚悟しなければならないのが一般的です。

結果として、強い特許権を保有しているイノベーターであっても、いわゆる「進むも地獄、退くも地獄（rock and a hard place）」の状況に置かれることが少なくありません。すなわち、特許権は「侵害されている」一方で、「訴訟によって資金が枯渇する」という板挟みに遭遇します。やがて、特許権者は弁護士費用の支払いが困難となり、著しく低い条件での和解を余儀なくされることも少なくありません。資金的な追い込まれた状況での和解や買収が、特許権者にとって最適な経済的成果につながらないことはいうまでもありません。

非実施主体（Non-Practicing Entity：NPE）にとっては、特許訴訟に伴うハードルはさらに高くなります。自社特許に該当する製品を実際に製造・販売している企業、いわゆる実施企業（operating company）の場合、裁判所に対して侵害製品の販売停止を求める差止命令を請求することが可能です。この差止の可能性は、特許侵害の疑いをかけられた企業を和解交渉の場に引き出す強い動機となり得ます。一方、しばしば「特許トロール」と揶揄されることもあるNPEには、こうした差止命令を求める手段がありません。その結果、NPEが既存大手企業によって侵害されている特許を保有している場合、特許侵害による損害賠償を回収するためには、通常、第一審、さらには控訴審に至るまで訴訟を遂行する覚悟が求められます。

第一審まで特許侵害訴訟を遂行するために必要となる費用は、最低でも100万ドルを大きく超えることが一般的であり、実際にはそれ以上となるケースも少なくありません。そのため、特許権者として侵害訴訟を提起し、かつその財務

リスクを負担できるのは、極めて資金力のある非実施主体（NPE）に限られるのが現実です。

このように、特許訴訟の経済的現実を踏まえると、たとえ侵害の立証が十分に可能な特許を保有している場合であっても、多くの特許権者は、「権利行使の可能性」と「企業の存続」との間で、極めて厳しい判断を迫られます。すなわち、巨額の費用を投じて自らの主張を立証するか、あるいは、それによって企業の存続そのものが危機に瀕するリスクを受け入れるか、という判断です。別の見方をすれば、多くの企業にとって特許とは、将来のある時点で侵害訴訟を提起することができる「オプション」に近いものといえます。そのオプションを行使するための資金を、行使の機会が到来した時点で確保できなければ、そのオプションは行使されないままに終わります言い換えれば、「特許による保護」とは、侵害を理由に訴訟を提起することが認められているという意味にすぎず、実際にそれを行使できることを保証するものではありません。

2. 特許の収益化モデル

特許の収益化は、知的財産資産から収益を創出するための複数の手法を含み、それぞれが異なる戦略に基づいて展開されます。現在、実務において用いられている主要な特許の収益化モデルは、**4つ**に大別されます。

A. 特許ライセンス活動

特許ライセンス活動とは、特許技術を使用している可能性のある企業を特定し、ライセンス料またはロイヤルティと引き換えに、当該特許に係る製品または技術の使用権を第三者に付与することで収益を得る取り組みです。

特許ライセンス・プログラムは、企業の法務部門または知財部門が社内で運営する場合もあれば、専門のライセンス会社、法律事務所、ブローカー、あるいは特許収益化コンサルタントといった外部の専門組織によって運営される場合もあります。成功する特許ライセンス活動においては、潜在的なターゲット企

業を戦略的に選定・管理することが重要となります。また、対象となる特許が置かれている特許ランドスケープを明確に把握しておくことも不可欠です。これは、ライセンス提案が、当該特許の無効性を主張されることで正面から争われる事態を回避するためです。

特許ライセンス活動は通常、ポートフォリオ分析から開始され、価値の高い特許を特定するとともに、当該特許のクレームを侵害している可能性のある製品を製造、販売、使用、または輸入しているターゲット企業を抽出します。ただし、このプロセスが適切に設計されていない場合、被疑侵害者が和解ではなく訴訟を選択する可能性があります。このような重大なリスクを回避するため、特許権者は、特許収益化を目的としたライセンス活動において、経験豊富な特許訴訟弁護士によるレビューを受けることなく、潜在的侵害者に対して書面を送付すべきではありません。とりわけ、「ライセンスの申入れ (offer to license)」に関しては、複雑な法的ルールが存在するため、事前の慎重な確認が不可欠です。

B. 特許訴訟ファイナンス (第三者による訴訟資金提供)

特許訴訟ファイナンスとは、第三者の資金提供者が、特許侵害訴訟を通じて特許権を行使するために必要となる資金を提供し、その見返りとして、和解金または裁判上の損害賠償額の一部を受け取る仕組みです。このモデルは、より資金力のある被告企業に対して特許権を行使するための資本を自ら確保できない、個人発明家、スタートアップ、あるいは小規模企業にとって、有効な選択肢となり得ます。

訴訟資金提供者は、訴訟に関連する費用を負担し、その見返りとして、和解または損害賠償として回収される金額のうち、あらかじめ合意された割合を受け取ります。訴訟が成功しなかった場合には、特許権者は原則としていかなる支払い義務も負いません。資金提供者は、投資判断を行う前に、法的評価および技術評価、損害額の算定、ならびに特許の有効性評価を含む、広範なデューデリジェンスを実施します。

訴訟資金提供者は、しばしば法律事務所と提携し、法律事務所が時間単価を抑えた報酬体系を採用しつつ、回収額の一部を受け取る形で、訴訟に伴う継続的な費用を管理する場合があります。特許権者は通常、訴訟が和解により解決した後、または裁判において判決が言い渡された後に、いわば「後段」で収益を得ることになります。ただし、場合によっては、特許権者が一括の前払い金を受け取るとともに、回収額の一定割合を受領する形が採られることもあります。

C. 成功報酬型（コンティンジェンシー）法律事務所

成功報酬型による代理とは、特許侵害訴訟において、法律事務所が和解または損害賠償として回収された金額の一定割合を報酬として受け取る仕組みを指します。この場合、法律事務所は訴訟に要する費用を負担し、訴訟が成功した場合にのみ報酬を得ます。成功報酬の割合は、通常、訴訟費用や諸経費を控除した後の**純回収額の30%から50%の範囲に設定**されるのが一般的です。このモデルは、全面的な訴訟費用を負担するだけの資金を有しない個人発明家や小規模企業にとって、魅力的な選択肢となり得ます。

もっとも、このモデルでは、特許権者による訴訟の進め方に対するコントロールが一定程度制限される可能性があります。法律事務所は事件の解決方法やタイミングについて経済的利害を有するため、たとえば、第一審や控訴審まで訴訟を継続した場合に回収が低額またはゼロとなるリスクを避ける目的で、資本投下を抑えつつ早期の和解を勧めることがあります。

成功報酬型による代理を行う法律事務所は、倫理上、特許権者の最善の利益のために行動する義務を負っていますが、弁護士利益と依頼者の利益が常に完全に一致するとは限りません。この点において、弁護士が、依頼者にとって可能な限り最大の回収額を目指すことが、自らの事業にとって受け入れ難いリスクを伴うと判断する場合もあり得ます。その結果、成功報酬型の法律事務所が、弁護士にとっては十分なリターンを確保できる一方で、訴訟を第一審および控訴審まで継続していれば得られた可能性のある水準には達しない和

解を、特許権者に勧めることもあり得ます。それでもなお、自ら訴訟費用を負担するだけの資金を有しない特許権者にとっては、回収額の相当部分を譲り渡すことと引き換えに、資金提供を行う法律事務所に依拠せざるを得ない場合があります。

D. M&A コンサルタント

M&A コンサルタントは、強固な特許を有する企業が買収対象としての関心を獲得できるよう、知的財産を中核的な戦略資産として位置付ける支援を行います。これらの専門家は、企業の特許ポートフォリオを評価したうえで、財務情報、成長可能性の見通し、競争優位性の分析と組み合わせ、潜在的な買収者に向けて企業価値を訴求します。買収者候補には、競合企業、戦略的パートナー、プライベート・エクイティ、あるいは新規市場への参入や技術力の強化を目指す企業などが含まれます。

M&A コンサルタントは、ネットワークを活用した候補先へのアプローチを行うとともに、機密情報が適切に共有されるよう守秘管理を行います。また、売却対象となる企業の特許が、収益源の拡大、市場でのポジション強化、さらには法的競争の抑止にどのように寄与し得るかを明確に示します。買収プロセスにおいては、取引条件の設計および交渉を支援し、将来的な価値創出における特許ポートフォリオの役割を強調します。

もっとも、すべてのM&A コンサルタントが、企業の特許ポートフォリオを活用して、提案資料（オファリング・パッケージ）におけるマーケティング材料を適切に作成できるだけの技能や経験を有しているとは限りません。また、潜在的な買収者が特許を事業資産として重視しない場合には、特許の存在が、通常の財務評価によって示される企業価値を上回る評価につながらないこともあります。したがって、強固な特許を保有している企業であっても、その売却価格が、特許を有していない企業より必ず高くなると期待すべきではありません。

3. 特許ブローカー：特許権者にとっての収益化の促進者

多くの場合、特許権者は、前述のさまざまな特許収益化モデルを活用するために、特許ブローカーの関与を必要とします。特許ブローカーのビジネスモデルは、特許権者と、特許権の取得に関心を有する潜在的な買主またはライセンスとを結び付けることにあります。特許ブローカーはまた、訴訟資金提供者や成功報酬型の法律事務所を特定・紹介する役割を果たすこともあります。

特許ブローカーは通常、仲介者として行動し、自身のネットワークや市場に関する知見を活用して、関心を示す可能性のある相手方を特定し、取引条件の交渉を行います。能力の高い特許ブローカーを選定することで、特許の品質評価、デューデリジェンスの実施、マーケティング資料の作成、ならびに適切な相手方のターゲティングが可能となり、特許収益化市場における取引上の摩擦を低減しつつ、特許権者が自らの特許から価値を引き出すことを支援します。

特許ブローカーは、多くの場合、成功報酬型（コンティンジェンシー）成果報酬型（サクセスフィー）で業務を行い、**取引が成立した場合にのみ報酬を受け取ります。報酬水準は、一般に取引総額の20%から35%の範囲に設定されており、ブローカーの関与の程度、特許ポートフォリオの規模、交渉の複雑性などの要因によって変動します。**また、特に売却用パッケージの作成に不慣れな特許権者の場合には、市場調査、技術分析、アウトリーチといった初期作業の費用を賄うため、少額のリテイナー（着手金）を求められることもあります。

さらに、場合によっては、訴訟型のライセンス活動において、特許ブローカーが法務チームやライセンスチームと連携して活動することもあります。

特許ブローカー・モデルの成否は、IPおよび技術エコシステムにおけるブローカーのネットワークと信用力に大きく依存します。熟練した特許ブローカーは、特許の価値評価やライセンス戦略を理解しているだけでなく、主要な技術企業や特許アグリゲーターにおける企業内弁護士、ライセンス責任者、特許買主と

の関係を有しています。特許取引は構造が複雑で、買主がリスク回避的になりやすいため、ブローカーには、特許収益化取引において、当該特許ポートフォリオが潜在的な相手方にとってどのような戦略的意義を持つのかを、的確に説明する能力が求められます。総じて、特許ブローカーは、特許権者にとって、特許を具体的な収益や戦略的レバレッジへと転換する上で、極めて重要な役割を果たします。

4. 特許収益化におけるEoU分析の決定的役割と、特許権者にとっての参入障壁

前述のいずれの特許収益化モデルを用いる場合であっても、特許収益化プログラムを開始するにあたり、**実施証拠（Evidence of Use : EoU）分析**を実施することが不可欠です。**EoU分析**とは、その言葉が示すとおり、1社または複数社が、特許クレームによってカバーされる製品または技術を実際に使用しているかどうかを判断するものです。すなわち、対象特許のクレームが第三者の製品や技術に「読める（read on）」かどうかを確認する分析です。この分析が極めて重要である理由は、関連する事業機会や想定される損害賠償額につながる十分な第三者侵害行為が存在しなければ、当該特許に収益化価値がほとんど、あるいは全く存在しない可能性が高いからです。

特許ライセンス活動においては、**EoU資料**は、ターゲット企業が特許権者の特許を侵害している可能性が高いことを示す証拠として機能し、交渉上の立場を強化します。特許権者が特許を他社に売却する場合であっても、第三者が当該特許を侵害している可能性のある製品や技術を市場で提供していることを示すことができれば、取引において実現される価値は高まる可能性があります。また、特許訴訟ファイナンスや成功報酬型の法律事務所は、特許収益化活動に関与する前提として**EoU分析**を求めるのが一般的です。これは、当該特許ポートフォリオに投資した場合に想定され得る価値の幅を把握するためです。さらに、

M&Aの機会においては、強固な特許カバレッジが、取引の前提となる買収者側の財務予測と関連していること、すなわち特許クレームがその予測の根拠となる事業に実質的に結び付いていることを示す必要があります。要するに、信頼性のあるEoU資料と、それに付随する専門的な法的見解がなければ、特許収益化の実績を有する組織は、時間に対する対価が支払われない限り、初期的な協議に応じない可能性が高いのです。

特許権者が特許ブローカーの支援を受ける場合、特許のマーケティングに用いられるEoU分析および関連資料は、特許収益化プログラムが成功した際に支払われる報酬の中に含まれることがあります。しかし、ブローカーによる支援を求める企業であっても、事前に信頼性のあるEoUを示すことができなければ、そもそもブローカーとのエンゲージメントに至らないケースも少なくありません。そのため、特許権者にとっては、特許ブローカーにアプローチする前に、少なくとも一定程度のEoU情報を自ら用意しておくことが有益となる場合があります。

EoU分析は、公開情報または業界慣行に基づき、侵害の可能性がある製品を特定することから始まります。その過程では、データシート、ユーザーマニュアル、製品仕様書、ソフトウェアの出力結果などの技術情報が収集されます。より高度なケースでは、リバースエンジニアリングや製品の分解解析（テアダウン）が行われることもあります。これらの情報は、特許クレームの各構成要件を、対象製品内で確認された具体的な証拠と対応付けるための**クレームチャート**を作成する目的で用いられます。特許侵害が成立するためには、特許収益化活動に含まれる各特許について、少なくとも1つのクレームに関し、すべてのクレーム要素が対象製品に該当していることを示す必要があります。

EoU分析を実施するために求められるスキルは独特であり、特許法と、対象となる製品や技術の双方に対する深い理解を必要とします。法務の専門家は、特許クレームの文言や審査経過を解釈し、一方で技術の専門家は、ターゲットとなる製品の機能や構成が、各クレーム要素に対応しているか否かを明らかにし

ます。場合によっては、1人の専門家が法務面と技術面の双方を担うこともありますが、信頼性のあるEoU分析を作成するために必要なスキルを兼ね備えた専門家を見つけることは容易ではありません。

EoU分析が完了すると、1社または複数の第三者製品や技術について、実施の事実を明確に示す情報を整理・作成することができます。信頼性を確保するためには、最終的なEoU資料には、特許クレームの各構成要件と製品の具体的な機能や構成とを対応付けたクレームチャートを含める必要があります。一般的なEoUパッケージには、注釈付きの図表、スクリーンショット、技術資料への参照情報、ならびに特許クレームと対象製品とを論理的に結び付ける説明文が含まれます。

前述のとおり、米国の法務および技術の専門家を起用してEoU分析を実施する場合、たとえ基本的な内容であっても、特許権者にとってそのコストは相当なものとなります。とりわけ、法律事務所が分析作業を担う場合には、その負担は一層大きくなります。そのため、実務に通じた特許権者の中には、EoU作成に要するコストを抑える目的で、分析工程の一部を米国外に拠点を置く、比較的低コストなサーチ会社や特許分析会社に外注するケースも見られます。しかし、これらの外部事業者は、通常、クレーム分析に特化した訓練を受けた特許弁護士で構成されているわけではありません。その結果、特許収益化活動において「信頼できる」EoU分析とするためには、外部事業者が作成した初期的なEoU分析について、米国の特許専門家によるレビューおよび検証を行うことが不可欠となります。

外部事業者による予備的な分析と、米国の特許専門家によるレビューを組み合わせた一般的なプロセスにおいては、**基本的なEoUチャートであっても、1特許あたり少なくとも5,000ドルから10,000ドル程度のコスト**が発生するのが通常です。特許クレームや対象となる製品・技術の複雑性によっては、特許1件あたりのEoU作成コストが、これを大きく上回る場合もあります。特に、多くの成功している特許収益化活動は、第三者製品によって侵害されている複数の

特許の存在を前提としているため、収益化前に必要となる全体的な検討コストはさらに増大します。複数の特許が類似したクレームを含み、同一または類似の製品・技術を対象としている場合には、1特許あたりのコストを一定程度抑えられる可能性はあるものの、**大規模な特許ポートフォリオであっても、EoUチャート1件あたり5,000ドルを大きく下回る水準になることは期待しにくい**のが実情です。

多くの特許権者が自社の特許ポートフォリオの収益化を検討する背景には、そもそも事業として十分な収益を確保できていないという事情があります。もし製品やサービスの販売によって安定した収益が得られていれば、特許の収益化に踏み切る必要はないはずです。こうした状況に加え、特許収益化によって実際に収益を得られるかどうかには不確実性が伴います。そのため、**信頼性のあるEoU資料を作成するための初期コスト**は、特に知財の収益化に関する経験が乏しい企業や、財務的に厳しい状況に置かれている企業にとって、経営判断として正当化しにくい大きな参入障壁となり得ます。

5. AIによるEoU分析の効率化

前述のとおり、信頼性のあるEoU分析を準備するために必要となる予備的な作業の相当部分は、適切な訓練を受けた特許サーチ会社の人員に外注することが可能です。これらの分析作業は専門性を要するものの、その多くは反復的かつ定型的な工程で構成されています。このような性質を持つプロセスは自動化に適しており、AI技術の進展は、EoU資料の作成に要するコストを大幅に削減する可能性をもたらしています。

この点において、**特許分析に特化して設計されたAIモデル**は、特許収益化のワークフローにおいて必要とされるEoU分析を生成するための人的作業量を大

幅に削減し、結果として全体コストを低減することができます。AIモデルは、大量の技術文献や製品関連資料を自動的に処理できるだけでなく、クレームチャートや過去の訴訟情報といった特許特有のデータを学習した場合には、第三者製品が特許クレームを侵害している可能性について、予備的な判断を、人間が同様の分析を行う場合に比べてはるかに短時間で提示することが可能となります。

初期段階のレビュー工程を自動化し、調査対象を効率的に絞り込むことで、AIは予備的なEoU分析の作成に要する時間を大幅に短縮します。後述するとおり、最終的に信頼性のあるEoU資料を作成するためには、依然として**専門家によるレビューが不可欠**ですが、実務上の経験からは、AIが生成したEoU分析の初稿は、外注された特許サーチ会社による成果物や、特許分析の訓練を受けた法律事務所のアソシエイトが作成する成果物と同等、あるいはそれを上回る品質に達し得ることが示されています。この点において、人間の専門家は、EoUチャートに文脈的な理解や法的な位置付けを与える役割を担い、**AIは、技術内容の分析、仮説の提示、文書の構成や形式の整備を加速する**役割を果たします。

6. AI生成EoU分析の品質を、人間の専門家による関与によって担保する重要性

現在のAI技術の水準においては、ビジネス上および法的判断の基礎となる成果物を、AIのみに依拠して生成することは、不十分である場合や、場合によっては危険を伴うこともあります。検証されていない資料を用いることは、法的責任を生じさせる可能性もあります。特許収益化のように利害関係が大きい分野においては、AIが人間の専門家にとって代わる段階には至っておらず、特に特許クレーム分析のような高度に専門的な領域では、将来的にも完全に代替できない可能性があります。そのため、AIは、必ず人間の専門家が関与する仕組み

(human-in-the-loop) の中で活用される必要があります。さらに、AI支援型のEoU資料作成に依拠しようとする人間の専門家は、自動化されたシステムが本来的に有する限界を十分に理解していなければなりません。

この点において、AI支援型のクレームチャート作成やEoU分析は、文脈に応じて異なる水準の監督を必要とする、有能な補助者として捉えるべきです。すなわち、AIによって生成された特許分析の成果物をレビューする者は、その内容が正確であるかどうか、また特許収益化プロジェクトにおいて用いられる文脈に適しているかどうかを判断できるだけの専門性を備えていなければなりません。

要するに、AI支援型のEoU分析およびその資料作成は、専門家が担うべき作業を効率化することはできますが、特許収益化に関する実務経験に裏打ちされた専門性を、人間に代わって提供することはできません。むしろ、AIと専門家の知見を組み合わせることで、EoU資料作成の効率を高めつつ、その正確性および品質に対する最終的な責任は、引き続き人間の特許専門家が負うべきものであると位置付けるのが適切です。

7. ケーススタディ：EV（電気自動車）特許の収益化プロジェクト

ある起業家は、2010年以前に、電気自動車（EV）の動作システムのさまざまな側面を対象とする特許出願を行いました。当該技術コンセプトが、当時はまだ黎明期にあった市場分野において、将来的に中核的な機能になると考え、この起業家は、最初の特許が成立した後も、特許ファミリーを係属状態のまま維持しました。その結果、複数の特許が成立するに至りました。しかし残念ながら、初期に成立した特許のクレームは、EV製品の進化が現実の市場でどのように進展していくかを十分に反映しない形で作成されていました。一方で、特許明細書自体には、進化するEVの動作をカバーし得るクレームを後に作成す

るための内容が含まれていました。最終的に、この起業家は、担当していた特許弁護士の対応が不十分であったことを認識し、特許収益化の取り組みを支援するために、**IP戦略**の専門家を起用することになります。

当該特許ファミリーは係属状態にあったため、**IP戦略**の専門家は、市場に投入されていた既存の**EV**部品に対応する形でクレームを作成することが可能であると判断しました。そこで、**2010**年以前の出願日に優先権を有する継続出願において、既に市場に存在していた**EV**関連製品をカバーするよう、新たなクレームを起草しました。この過程において、**IP戦略**の専門家は、新規に作成するクレームが無効と判断される可能性を排除するため、関連する特許および非特許文献を対象に、詳細な調査と分析を手作業で実施しました。その結果、当該継続出願におけるクレームは、迅速審査制度を利用して米国特許商標庁の審査官により認められ、起業家は、現在市場に存在する複数の**EV**ブランドによって侵害されている可能性の高いクレームを有する特許を取得するに至りました。さらに、この新たに成立した特許において付与されたクレームは、将来市場に投入され得るほぼすべての電気自動車（**EV**）によって侵害される可能性が高いと考えられます。

IP戦略の専門家は、自身の広範なネットワークを通じて特許収益化パートナーを探索し、この特許ポートフォリオに最も適した手法として、特許ブローカー・モデルを選択しました。その前提として、当該特許が多数の**EV**メーカーによって侵害されており、想定される損害賠償額が相当規模に達し得ることを、特許ブローカーに理解させるための簡易的な**EoU**分析を作成しました。しかし、起業家は、本格的な**EoU**分析を作成するために必要な資金を有していなかったため、**IP戦略**の専門家が特許ブローカーから関心を得るには、高額なエンゲージメントフィーの支払いが求められました。その費用の多くは、正式な**EoU**分析の作成に充てられることとなります。その後、この**EV**特許ポートフォリオは、特許ブローカーによって、現在進行中のライセンス活動を通じて収益化が進められています。

特許ブローカーとの契約後、IP戦略の専門家は、特許収益化のための予備的資料を作成する目的で、特許および製品情報の分析に特化したAI型EoU分析ツールを開発した、元米国特許サーチ会社の存在を知ることになります。この企業は、特許クレームおよび製品関連情報を分析し、特許収益化に必要なとなる初期的なEoU資料を自動生成するよう設計されたAIモデルを有していました。同社は、最近成立したEV特許のクレームについて、自動化されたEoU分析を実施し、その結果をIP戦略の専門家による検証用として提供しました。

IP戦略の専門家が検証を行った結果、適切に設計されたAIモデルによって自動生成されたEoU分析は、同専門家が手作業で実施した分析と高い整合性を示していることが確認されました。特に注目すべき点として、当該専門家が予備的な侵害評価に必要な情報を整理・抽出するために要した作業時間は、少なくとも25時間に及んでおり、その費用はすでに起業家によって負担されていました。また、手作業による初期分析では、侵害の可能性が高いと考えられる企業はごく少数にとどまっていたのに対し、AI支援型のEoU分析では、はるかに多くの潜在的なターゲット製品・企業が特定されました。

IP戦略の専門家は、もし当初からAIによるEoU分析が実施されていれば、起業家は多額のコストを削減できただけでなく、その成果物も、手作業による専門家のEoU分析と同等、あるいはそれ以上の品質になっていた可能性が高いと結論付けました。言い換えれば、人間のIP戦略専門家による検証を前提としたAI生成EoU資料の組み合わせは、特許収益化プロセスにおいて求められる「信頼性」を十分に満たすものであったと評価できます。

さらに、このAIによって生成されたEoU分析は、当該起業家の特許ライセンス活動に対して、追加的な価値をもたらしました。具体的には、自動化されたEoU分析を通じて、最近成立した特許のクレームカバレッジに潜在的なギャップが存在することが明らかになりました。AIが提示した分析結果は、当初想定していたよりも多くの企業をカバーし得る新たなクレーム作成戦略を示唆するものであり、これにより、ライセンス収益の源泉を拡大できる可能性が浮かび上がりました。

当該特許ファミリーは引き続き係属状態にあったため、IP戦略の専門家は、この追加的な収益機会を特許ライセンス活動に取り込むべく、第2の継続出願において新たなクレームを起草することができました。これにより、より広範なクレームカバレッジを有する特許を基盤として、特許ライセンス活動を展開することが可能となりました。この一連の検討を通じて、IP戦略の専門家は、当該EoU分析を提供した企業による成果物が、当初想定していた範囲を超える付加価値を生み出していたと結論付けています。

IP戦略の専門家は、もし継続出願における戦略的クレーム作成に着手した時点で当該AIモデルが利用可能であったならば、現在市場に存在する複数のEVを広くカバーするクレームを開発するために要したコストは、**少なくとも80%削減できていた**と評価しました。さらに、最新の継続出願においてAIモデルによって示唆された、より広範なクレーム戦略を早期に採用できていれば、**より高い侵害損害額の可能性を有するクレーム**を、より早い段階で取得できていたと考えられます。以上の検討を踏まえ、IP戦略の専門家は、今後新たに受任するすべての案件において、特許収益化分析の最初のステップとして、AIを活用したEoU分析の生成を導入する方針を採用する決断を下しました。

8. 結論

特許の収益化支援を追求するにあたり、特許権者は、**信頼性のある実施証拠 (Evidence of Use : EoU) 資料**を備えていることが不可欠です。しかし、EoU分析の作成に要するコストは、多くの特許権者にとって、特許侵害に対する救済を追求すること自体を断念させる要因となり得ます。一方で、適切に導入され、かつ人間の専門家による検証を前提とする場合には、AIはEoU作成に要するコストを大幅に削減することが可能です。また、AIは、特許収益化活動における潜在的なターゲットを特定する上でも有効に機能します。

今後AIモデルの性能が向上していくにつれ、最も成功する特許収益化の取り組みは、強固な特許カバレッジのみならず、**AIによる特許分析の知見と、人間のIP戦略専門家の経験とを効果的に組み合わせるチーム**によって推進されるようになると考えられます。適切な専門家の指導の下でAIを活用する特許権者は、自らの特許をより高い確度で収益化できる可能性が高まります。あるいは、特許ポートフォリオに商業的価値が存在しない場合であっても、その事実をより低コストかつ早期に把握することができ、より収益性の高い事業機会へと経営資源を振り向ける判断が可能となります。

著者について



Jackie Hutter (M.S., J.D.) は、特許戦略、特許出願、ライセンス、訴訟の分野において30年の経験を有するIP戦略の専門家です。これまでに、フォーチュン企業、大学、起業家を対象として支援を行ってきました。スタートアップ企業やアーリーステージの技術系企業に対し、第三者が特許を回避するよりも、ライセンスを受ける方が

経済的に合理的となる特許ポートフォリオの構築を支援しています。また、特許の収益化に関する選択肢について、専門的な助言を求める特許ポートフォリオ保有者へのコンサルティングも行っています。Hutter氏は、過去15年にわたり、同業者から**世界トップ300のIP戦略家**の一人として継続的に評価されています。

TTC Group



✉ projects@ttconsultants.com

🌐 www.ttconsultants.com





✉ contact@xlscout.com

🌐 www.xlscout.ai

