

2. 知的財産戦略

(1) 「特許戦略の最近の動向」～知財経営のすすめ～



東経連事業化センター 知的財産戦略支援チームプロデューサー

酒井国際特許事務所 所長
弁理士・工学博士 酒井 宏明氏



1. 企業の知財力

本日は「特許戦略の最近の動向」をテーマとしてお話しします。勿論、ご存知のように、知的財産には、特許のほか、商標や著作権なども含まれますが、本日は「ものづくり」の観点に立ち、特に特許戦略についてお話をさせていただきます。

まずは「企業の知財力」について考えてみましょう。

企業が持つべきであるとされている「企業力」は、一般的に複数の要素から成り立っています。文系企業（例えば、金融・サービス業）、理系企業（例えば、製造業）を問わず必要となる「国際競争力」、「市場占有力」などが挙げられますが、その中には、特に理系企業が必要とする、「技術競争力」とともに「知財力」があります。現在では、この知財力は、製造業を中心とする企業の極めて重要な要素となっています。

この知財力の、企業に対する貢献範囲は、「A. 知的財産によって売上・利益への貢献」、「B. 企業の成長・効率への貢献」、そして「C. 企業戦略の再構築」が挙げられます。これら貢献範囲の中において、最近の知財戦略では、特にCの“企業戦略の再構築”が注目されています。高収益体質企業への脱皮を図るために企業が大きく方向転換する場合、あるいは企業の路線を変更する場合には、自社が有する知財力が一つの鍵となります。例えば、液晶技術を新たに手掛け、近い将来、収益の柱とする計画を立てている企業を想定した場合、技術力があって所望とする液晶製品を作ることができたとしても、知財力がなければ、当該製品は、他社の特許権を侵害するおそれがあり、安易に当該技術領域に入っていくことはできません。このように、企業戦略の再構築には知財力が、どうしても必要になるのです。

したがって、企業力向上のためには、知財力を向上させなければなりません。この知財力を向上させるためには、企業内における知財経営が重要となります。企業価値に占める知財を含む無形資産の割合は、今後益々高くなると言われていています。多様な教育により企業内の人材を良質化し、そこから生まれる知を財産化すること（＝知財化すること）によって高度な知財経営が実現し、その結果として企業力が向上することになります。

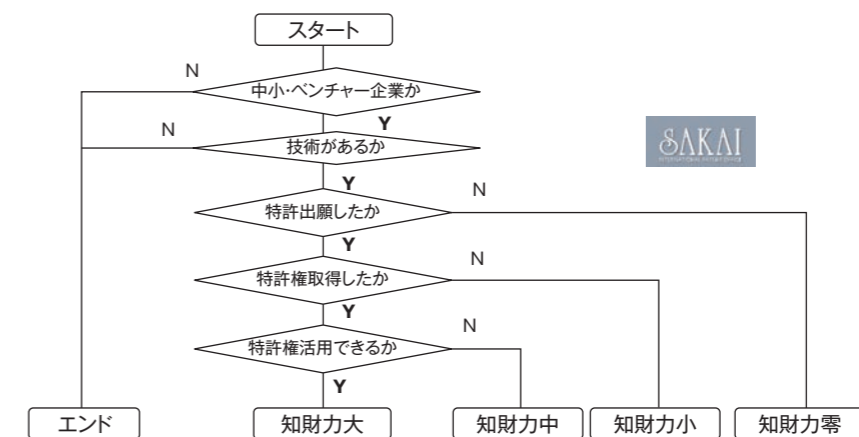
この知財力を測る尺度の一つとなるのが米国特許取得ランキングです。2010年の1位はIBM（米）、2位がサムスン電子（韓）となっており、日本企業は4～7位にキヤノン、パナソニック、

東芝、ソニーと続いています。いずれも日本を代表する知財先進企業です。一般的に米国で1,000件を超える特許権を取得するには、米国の特許制度を自国の制度と同じレベルで理解し、同じレベルで利用できなければいけないと言われています。IBMは米国の企業なので5,900件近く取得できたことは十分理解できますが、2位のサムスン電子は韓国の企業でありながら、約4,500件という大量の米国特許を取得しています。彼らは、これにより自分たちの技術力と知財力が世界最高水準に到達していることを世界に対し、強くアピールしています。世界中にサムスン電子の製品が溢れているのも頷けます。IBMは、勿論米国を代表する企業として、米国特許取得ランキングで1位ということが、自社の技術力と知財力が世界一であることをアピールできる有効な方法であることを知っています。ここで、“世界一”とはどういうことかということ、より具体的には、「世界初の技術を多く開発することができる洗練された研究開発体制」と、「そこで生まれた発明について漏らすことなく特許化を進められる完成度の高い特許管理体制」の両方の要素を備えていることであると言われています。

この知財力が高ければ、他の企業より攻撃される可能性が低くなります。高い知財力を持っている企業を攻撃すると、あらゆる反撃がなされる可能性があるからです。反対に、知財力が低い企業は有効な反撃能力に欠けるため、攻撃の対象となる可能性が高まるのも事実です。換言すると、企業が自身を守るためには、知財力を向上させて相手方の攻撃を有効に防ぐことが重要となります。

図1は、東経連での支援活動でよく使う知財力の分析フロー・チャートです。中小ベンチャー企業の知財力分析は、これで基本的な部分がわかると思います。

【図1】



「知財経営への移行」のためには、まず経営者等が知財の重要性の認識を持つべきでしょう。そして、知財のシステムを構成する特許、著作権、商標や意匠の制度、さらには不正競争防止法等の理解と知識が必要です。これらの基礎的な知識がない方とディスカッションすると、有効なコミュニケーションが得られない場合があります。これでは、知財経営に到達するまでにかなりの時間を浪費してしまいます。企業の経営や知財を預かっている立場であれば、最低限の知財の情報は必須という自覚を持つことが重要です。その上で企業規模に合った有効な知財計画を策定し、企業体質に沿った緩やかな知財戦略を構築します。社内に弁理士や弁護士がい

ない場合には、知財プロである代理人の選択をきちんと行い、企業内での権利化プロセスの実習、海外出願についての検討、特許マップの作成、多面的な知財活用の考慮などを行っていきます。知財にかかる業務・教育・連携に関する知財スパイラルにとにかく一歩足を踏み入れていただきたい。これらがなされて初めて知財経営への道が見えてくると思います。

2. 知財力強化のための方策

現代の企業では、一般的に、経営戦略、技術戦略、知財戦略が三位一体となってバランスよく構築・運営されています。繰り返しになりますが、知財戦略は、特許のみならず商標、意匠、著作権やノウハウなども全て含まれます。

ところが、先進的な大企業では、この“三位一体の基本形”のバランスが少しずつ変化してきているのも事実です。開発部門と知財部門との境界線が明確に分かれなくなっています。“基本形”は、開発部門が開発した発明を知財部門に引き渡し、知財部門は開発部門に対して知財の指導をすることになっています。しかし、開発部門と知財部門をより近づけることにより、開発部門が高いレベルの知財情報や知財教育を受け、特許取得に対し大きくかわることまでも要求されるようになっていきます。この変容を前提に、知財部門は、開発部門が権利化に大きくかかわった有益な特許を活用して、企業に利益を誘導するような戦略の策定を行っています。

このような基本形の変容に基づく「知財ビジョンの再構築」を考慮するとき、研究開発者への教育において、「特許というのは技術開発の副次的な産物ではなく、技術開発や実用化と同時に特許の獲得こそが研究開発の目的であり成果である」ことをきっちりと教え込むことが基本となります。このことは、中小・ベンチャー企業であれば、なおさら重要となります。

同様に、研究開発における知財の位置づけも変化しています。研究開発を進めていく段階で偶発的に出現した技術の特許化する「研究開発主導型」から、知的財産部を中心とする「外部情報主導型」や「知財情報主導型」に移行してきています。ここで、「外部情報主導型」とは、いろんな企業情報を集め、多くの企業情報に基づき技術開発を行い、そこから有益な特許を作り出すものです。また「知財情報主導型」は、競業メーカーの特許情報等から有益な技術を確認して特許を取るものです。「知財情報主導型」などは、知財が企業の研究開発の方向性までも決める羅針盤の役割を果たします。

上記のとおり、研究開発部門における知財の位置づけの変化に伴い、当然、知的財産部の役割も大きく変化します。知財戦略を高いレベルで実践している大企業では、知的財産部門は、単に、特許出願のための“マシン”ではなく、企業（技術戦略/経営戦略）の進むべき方向性を見定める“ガイド”の役割を果たすと言われていきます。従前は、わが国でも、知的財産部（特許部）等は、企業内で非常にマイナーなポジションでした。ところが、米国のプロパテント（特許優遇）政策を背景とした日米間における特許訴訟が本格化してから、わが国の企業における知的財産部の重要性が飛躍的に向上し、知的財産部に技術開発の方向性などを確認させる企業も増えてきています。

このような知財経営を成功に導くためには、企業全体における「知財マインドの醸成」が必要となります。知財の重要性を経営トップが認識するのは当たり前ですが、開発部、事業部、

知財部が三位一体となって情報を共有しながら知財マインドを醸成していく必要があります。そのためルールとシステムの構築が要求されます。

知財マインドが醸成された後は、企業において、守りの特許網を構築します。企業の柱となる技術に関し、実施技術領域、代替技術領域、関連技術について一連の特許出願を行ない、他社が実施技術領域に入って来られないようにブロックをします。その企業のオンリーワン技術で“これしかない”というものがあれば、当然、当該技術領域を死守しなければなりません。

さらに、守りの特許網の構築が完了した後は、つぎに「攻めの特許網」を構築します。交渉等ができる知財網を作り、相対的知財力をつけ、攻めの特許で交渉する。ここまで来ると、その企業力に合った知財力というものが、企業の中に醸成されているということを実感できるでしょう。

3. 知財業務

ここからは知財戦略に関する各論に入っていきたいと思います。

「特許権の戦略的な取得」の中では、発明の発掘・評価・管理、審査官面接の活用、取得した（取得するであろう）特許網を構築するパテントポートフォリオなどいろいろと考慮すべき要素があります。

「発明の発掘」に関し、例えば、自社の製品については、“ルーチン開発領域”の発明発掘を行います。自社製品以外の技術に関して特許出願をすることもあります。“戦略出願領域”にかかる出願です。この出願領域にかかるものは、技術部門というよりは、知財部門が主導で、他社の情報などを利用して特許出願する方法です。

つぎに、発明をどう発掘するかということが重要となりますが、これは発明者の創出意欲をどのように引き出すかということに繋がります。

発明提案のノルマ制などは一般的に多くの企業で行われています。その他、創作意欲を引き出すためには、発明報奨制度の精度を向上させることが考えられます。例えば、技術者の中には、自発的に発明を多く出す人がいる一方、ほとんど発明を創出しない人もいます。発明を多く創出し、自社に多大な貢献をする人に対し、多額の給料を支払えば良いのですが、日本企業では、あらかじめ決められている給与体系を崩せませんのでそれが許されないのが一般的でしょう。そこで、発明にかかる報奨制度を利用するのです。技術者に対し、支払われる発明報奨の精度を向上させて、決められた給料を支払う以外に、自社に貢献するような大きな特許を取得した優秀な技術者には、貢献度に応じた多額の報奨金を与え、企業内において優遇し、自社から離れていかないようにするということです。日本の企業は、この精度を向上させられないが故に、優秀な人材を海外へ多く流出させています。

日本の企業は、従来、出願に関し、ボリューム・オペレーションを行っていました。ボリューム・オペレーションとは、企業間において、出願件数を競い、発明の質に関係なく、大量に出願することです。しかしながら、これでは、取得した特許が有効に活用できていないことが分かってきました。ボリューム・オペレーションでは、取得した特許権の大部分が、活用できないことにこそ問題があります。

活用ができない特許、ただ単に特許権が切れるまで年金を支払い続ける特許では、苦勞して取得した意味がありません。いままでは、取得した多くの特許の中で、ほんの数%程度が活用できる(収益をもたらす)ものでした。企業は、高い比率で活用のできない特許を多額のコストを投入して作りつづけなければならないのか、ということに気が付き、I Q (インベンション・クオリティ) を向上させて、ボリューム・オペレーションからの脱却を考え始めました。

I Qが向上するとP Q (パテント・クオリティ) が向上し、活用できない特許から活用できる特許への移行が促進されます。これを実現するために、企業は、いろいろなシステムを考案しています。一つの例としては、営業部門は、消費者から得られた情報を知的財産部に渡し、同時に開発指針として設計・開発部門にも渡します。知的財産部は顧客情報と併せて知財情報を設計部門に重疊的に渡します。従って、開発部門と知財部門が各種情報を介して接近し、結果的にI QとP Qの相関関係が構築され、活用できる特許の取得率が高まります。

また、ライバル企業をターゲットとして想定することもできます。ライバル企業の企業情報、製品情報、知財情報等を、知的財産部が自社の開発部門に渡します。ここでは、知的財産部が提供する知財情報がかなり重要となります。そしてライバル企業が嫌がる特許を取得します。相手方にとって、自分達の製品が特許侵害をする恐れがあり、将来、クロス・ライセンスや特許買収が必要となるような状況が好ましいわけではありません。その結果、活用できる可能性が高いという側面から自社の特許のクオリティが数段上がることになります。

つぎに、「発明の評価」についても、戦略性が重要となります。例えば、年間に1件しか出願せずとも、この特許は何のために取得するのか、自社にどう貢献するのか、ということを考えないといけません。例えば、仮に、すぐ活用できなくとも間接的に活用することができる可能性があるか、あるいは当該特許を有している状態がライバルに対して何らかの影響を与えるか、そのような戦略性を考慮したうえで、発明評価が重要になります。ただし、発明の価値というのは固定されたものではなく、多面的であり、企業が有する企業力、そして戦略性により価値が大きく変動することに留意すべきでしょう。

「出願の管理」は期限管理と品質管理をどうするかということです。代理人の選択に絡んで品質の管理をしなければいけません。出願の内容は、審査の過程において変動します。特許出願をすれば、全て済んだと思うのは早計であり、特許権の取得に関しては、特許出願後が勝負であると考えべきでしょう。

したがって、機会があれば、「審査官面接」は活用すべきです。基本的に特許出願は書面審査ですが、審査官面接を行えば、書面では書き切れないようなところを口頭で、より積極的に説明することができ、審査官がその技術に対して、より理解を深めることができます。将来、企業の財産として活用を想定している特許であればあるほど、審査官面接を行うべきでしょう。

「パテントポートフォリオ戦略」とは、ライセンスを含め、多くの活用できる特許を生み出し、複数の特許で一つの大きな特許群を作り出すことです。1件1件の特許の活用率は小さくとも、集合体として大きくなると活用率が向上するのも事実です。特に、大企業の場合は、自社のポートフォリオを完成させるために様々な方法をとります。自社で取得できない特許や、自社のポートフォリオを完成させるための特許を他社から買収をすることもあります。ポートフォリオ戦

略は、特許で自社の独占領域を確保するためのみならず、自社の技術を社会の標準とするための標準化戦略などを実行するために行われる場合もあります。

つぎに、海外戦略についてお話しします。現在、日本の企業は、軸足を日本出願から米国出願等海外出願へとシフトさせています。そこで、海外戦略の展開においては、特に米国出願と、そのコスト管理がますます重要になってきています。日本の企業は、国内代理人に対するコスト管理は随分前からしっかりとやっていましたが、米国代理人に対するコスト管理にはなかなか着手できていなかったというのが現状です。米国出願にかかるコストは、日本出願に比べかなり高額となることを考慮すれば、これはやはりなんとかしなければならないということで、リーマン・ショックを契機に近年は米国の代理人に対する品質管理、コスト管理を厳格に進めています。その結果、品質/コスト管理が達成できない米国代理人を他の代理人に変更するなどの強行策も見られます。

米国に次いで、出願件数が増加しているのが中国です。中国では誤訳が一番の問題です。英語で出願を行なう場合には、日本国内の特許事務所でも内容をチェックすることができますが、中国語はなかなか英語と同様に使いこなすことができないのが現状です。その結果、正確に翻訳されているかどうかかわからず、誤訳されたまま出願に至っている案件も比較的散見されます。この誤訳の問題のみならず、多くの点で、日米欧の特許制度/特許インフラとの違いに戸惑っているのが現況でしょう。

しかしながら、多くの日本企業が工場や研究所を中国国内に設立している現状、そして市場としての中国を考えた場合、米国同様、かなり重要な海外戦略の拠点になることは間違いありません。中国に対しては、今後、中国の知財制度を綿密に学習したうえで、中国の国情に沿った多様な知財戦略を構築し、実践していくことになると思います。

つぎに、「特許権の戦略的な活用」についてですが、特に、中小ベンチャー企業の場合には、出願をする前から特許の活用価値を見出さなければいけません。出願件数が少なければ少ないほど1件の重要度が増します。単に出願するだけではなくどう活用するかを当初より想定し、出願前の段階から詳細な相談をすることができる専門家(弁理士)と打ち合わせることが肝要です。相談の段階で活用できない、投資価値に見合わない判断するのであれば、出願を控える勇気も必要だと思います。

一方、「特許の多角的活用」というのは、取得した特許を事業戦略に合致した形で多角的に活用することです。例えば、クロス・ライセンス(他社の特許との交換)や、特許料収入の確保があります。また、マスコミの活用も重要です。例えば特許を取ったことを競業メーカーに知らしめるために中立的な立場である新聞等のマスコミを活用する。それによって自社の特許を社会的にアピールすることができます。これも戦略的活用の一態様といえましょう。

「係争と提携」ということも考慮しなければなりません。知財力が高い企業には提携が原則であり、争うことは避けるべきでしょう。一方、知財力の低い企業などには攻撃的な対応が可能となります。さらに、企業は、パテント・トロールにも気をつけなければなりません。パテント・トロールとは、自分たちではモノを作らず、特許だけを取得し、「特許権侵害」を主張して企業を訴える第三者(組織)です。特許にかかる製品の製造を待つ、差止請求等を行う

と警告し、最終的には多額の和解金を得るというものです。

4. 知財教育・知財連携

ここで、特に重要なのは発明者への知財教育と、企業全体に対する知財啓蒙です。

知財スタッフが教育を受けるのは当たり前です。特に、経営者層への知財教育は重要であると同時に一番難しいものといえましょう。知財というのは5千万円投入したら翌年には1億円になって返ってくるというものではありません。長期的に見て、特許は、その企業の技術等を、さらに言えば企業自体を守っているのだ、という認識を経営者が持つことができ、初めて知財がその企業の中で開花していくと思います。ここでは、知財の本質や複雑さ、不安定さに対する経営者層の理解が重要となります。

最後になりますが、知財制度は、複雑で、難解な仕組みです。そこで、実務においては、良好な外部専門家のパートナーを確保することが重要となるでしょう。