

Intellectual Property — テクノロジー・ベンチャーのためのIP戦略

質の高い特許ポートフォリオの構築とその有効活用のための戦略—— ①

日本企業の特許出願件数は、米国を大きく上回るが、特許として成立する率はむしろ低く、しかもその大部分が改良特許であるといわれる。知的財産の一つとしてきわめて重要な特許を戦略的なビジネス資産として活用するためには、知的財産をコストとらえる従来の考え方を抜本的に改める必要がある。

中町昭人 ウィルソン・ソーンシーニ・グットリッチ&ロザーティ法律事務所 アソシエイト、弁護士

今回から数回にわたり、テクノロジー・ベンチャーのための特許戦略について概説する。特許戦略は、法律・技術面のみならず企業の組織・経営・カルチャーにもかかわる問題であってたいへん奥が深い問題であるが、従来の特許に関する考え方についての根本的な変更が求められている現状と、基本的な対策について理解していただけるよう努めたい。

特許は著作権、商標、営業秘密（トレードシークレット）等と並んで企業の知的財産のなかで重要な一角を占める。特許権の本質は、特許でカバーされた発明を特許権者が他人を排除して独占的に使用できるというもの。この排他権たる性質によって、たとえ第三者が偶然に同じ発明を独自に、ただし少し遅れて生み出した場合でも、特許権者はこの第三者による使用を差し止め排除できる。また自分で特許を使用（実施）している限り、他人に特許の使用許諾（ライセンス）を強制されることも通常はない。

しかし、特許を戦略的なビジネス資産として有効に活用する観点からは、この

本質に過度にとらわれず、他社へのライセンスや他社との戦略提携における利用など、柔軟な発想を持って自己の持つ特許の価値を最大限に引き出すための活用法を模索する必要がある。

また、当然のことながら特許の戦略的活用を可能とするためには、個別の特許の質が高くなければならない。さらに、現状では特許は国ごとで付与されるため、将来、特許権の行使が予想される日本以外の国や地域においてもあらかじめ特許申請を行っておかなければならない。特にリソースの少ないベンチャー企業の場合、特許取得に費やせる限られた予算をいかに有効に活用し、より重要な事業分野・技術分野・発明・地域（国）へ配分していくかが問題となる。

特許「出願」大国日本の見逃せない実情

対外貿易摩擦等にもからむ議論で、長年にわたり、「日本の企業や大学では、独創的な発明が生まれる数が欧米に比べて少ない。したがって特許もいわゆる改

良特許の類が多く、独創的発明に基づく基本特許は少ない」との批判を日本は受けてきた。日本企業は近年、年間約44万件の特許を出願しているといわれており、米国の年間約30万件と比べれば日本は特許「出願」大国といえる。

ところが、そのなかで特許として成立する数は約13万件と米国の約16万件を下回っている。しかも、内容としてその相当部分が改良特許であるとするれば、この多数の特許出願のなかで最終的に収益を生み出し、ビジネスの競争力向上につながる質の高い特許がどれだけ存在するのかは大いに疑問である。

特許を戦略的なビジネス資産と考える米国企業は多い。その結果、IBM、テキサス・インスツルメント、Rambusなど年間に数百億円以上の特許ライセンス収入を得ている企業も少なくない。彼らは質の高い特許を継続的に申請・取得しバランスの取れた特許ポートフォリオを構築するには、周到な計画・プログラムの策定と長年にわたる辛抱強いプログラムの実行が不可欠であるということをも十分

注) この文章に書かれた見解はすべて筆者個人のものであり、筆者の所属するウィルソン・ソーンシーニ・グットリッチ&ロザーティや他の第三者のものではありません。またこの文章は一般に想定される法律上・ビジネス上の問題に関し、一般的情報の提供を目的とするものであり、個別の案件に対する法的なアドバイスを提供するものではありません。

●図表1:戦略アセットアプローチから導かれる特許の利用方法の例

1	収益の計上	外部へのライセンスなどによるロイヤルティの徴収。
2	新市場への参入	新しい市場へ参入する際の足がかり、テコとする。
3	戦略提携	他社と戦略提携 (Strategic Alliances) を結ぶ際の基盤・テコとする。
4	戦略的な参入障壁の構築	自社の既存のマーケットを他社の参入から効果的に防衛するため、関連する一連の特許 (ブロッキングパテント) をセットで申請・取得する。
5	戦略的な周辺特許の取得	他社が取得済みの戦略特許の効果を減殺・弱体化するために、一連の周辺特許で包囲する (クロスライセンス交渉の際の強力な武器となる)。

に理解し実行しているのだ。

では、このような利用価値の高い特許ポートフォリオ構築のための計画・プログラムは、一般にどのように作成され実行されるべきものなのであろうか？

コスト重視・受動的・受身的使用中心の日本企業の特許戦略

そもそも企業は、なんのために特許を取得するのか、まずはその目的に遡って考える必要がある。この点、従来多くの日本企業は以下のように考える傾向が強かったと思われる。

<コストアプローチ>

- 特許は、基本的に会社の研究・開発 (R&D) 活動を防御するために取得するものだ
- 特許は、会社の研究・開発活動の継続のために必要なコストであって、会社の収益に直接貢献する必要はない
- 特許は、主に受動的・受身的 (Reactive) に使用されるものである
受動的使用の例として、以下のような

二つのケースが考えられる。

- ①攻撃的 (Offensive) な使用方法として、競合相手が自社の事業領域に参入してきた場合に参入を差し止めたり遅らせるために、自社の特許の侵害を主張するケース。
- ②防御的 (Defensive) な使用方法として、他社が自社に対し特許侵害を主張してきた場合にクロスライセンスの交渉に持ち込むために他社による自社特許の侵害を主張するケース。

多くの日本企業は、特許を研究開発のためのコストととらえ、他社のアクションに対抗するかたちでの受動的な使用方法を中心とする「コストアプローチ」の観点から、特許という知的財産を把握してきたといえよう。これが、「何をどのように特許として申請・取得するか」という特許申請・取得に関する判断・意思決定のプロセスにも大きな影響を与えている。具体的には以下のとおりだ。

- 特許取得に関する意思決定は主に技術的な要因に基づいて行なわれるため、R&D部門が中心となっていくべきで

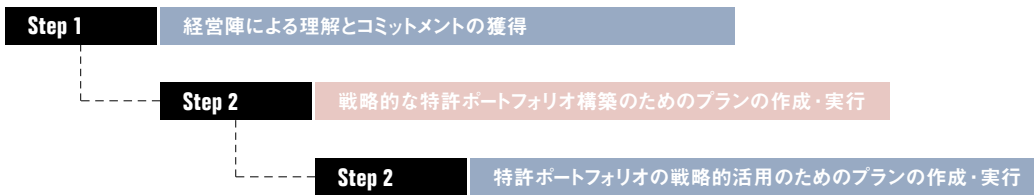
ある

- 特許取得に関する意思決定には当該発明の商業的 (ビジネスマーケティング等) な利用価値に関する情報はあまりインプットされない
 - 特許取得に関する意思決定は、個々の発明ごとについて行なわれ、他の特許を含めた特許ポートフォリオのなかの位置付けという意識は薄い
 - 特許ポートフォリオのサイズ (特許・出願の数) がより大きいことが、競争力の向上につながると意識される
- おわかりのとおり、このような受身的な「コストアプローチ」のみからは特許ポートフォリオの構築にあたり戦略的・能動的な発想は生まれにくい。戦略的に利用可能な特許ポートフォリオの構築のためには、特許取得の目的の認識自体を次に説明する「戦略アセットアプローチ」のように、より戦略的・能動的なものに変えていく必要があるのだ。

<戦略アセットアプローチ>

- 特許は、企業のビジネス上のゴールを

●図表2: 戦略アセットアプローチへの転換の手順



達成するために重要な戦略的資産・ツールの一部である

●特許は受身的のみならず、より積極的・能動的（Proactive）に利用されるべきものである

この「戦略アセットアプローチ」の観点から導かれる特許の具体的な利用方法の例としては、図表1のようなものがある。このように特許をビジネス上のゴールを実現するための戦略的資産の一部ととらえ、その積極的・能動的な活用を図る戦略アセットアプローチをベースとすれば、特許申請・取得に関する意思決定のプロセスもコストアプローチと比べおのずと大きく違ってくる。具体的には以下のとおりだ。

●特許取得に関する意思決定は、基本的に会社のビジネス上の達成目標・ゴールとの関連において下される

●特許取得に関する意思決定は、ビジネス部門、R&D部門および法務部門のチームによって行なわれる

●特許取得に関する意思決定に際して、当該発明の商業的（ビジネスマーケティング等）な利用価値に関する情報が豊富にインプットされる

●個々の発明における特許取得に関する意思決定は、全体の特許ポートフォリオのなかの位置付けとビジネス上のゴールとの関連において行なわれる

●企業の競争力向上にとってより重要なのは、特許ポートフォリオのサイズ（特許の数）ではなく、個別の特許およびポートフォリオ全体としての質であると明確に認識されている

求められる、コストアプローチから戦略アセットアプローチへの転換

受動的なコストアプローチと能動的な戦略アセットアプローチの対比からわかるとおり、従来の日本企業の典型的な問題点は、主にコストアプローチに基づき、特許を取得した後にそれをどのように使うかについて明確なプランを持たずに、とにかく特許を取得する数を増やすことだけに意識が集中していた点にあったと考えられる。

そのため、会社のビジネス上の戦略やゴールと特許の取得・活用に関する判断がうまくリンクするケースがあまり見られなかった。このような状況を改善し、戦略アセットアプローチに転換していく

ためには、各企業は通常、図表2のようなステップを踏むことが必要であろう。

コストアプローチから戦略アセットアプローチへの転換は、会社のマネジメント・組織・カルチャー等の一部変更を要するため決して簡単ではなく、目に見える成果が現れるまで相当の期間と先行投資を要する。それを可能とするには、ステップ1として、まず会社の経営陣（トップマネジメント）がこの特許に関するアプローチの転換の意義とそのために要するコストについて十分に理解し、その転換の実現を予定される期間にわたり必要な経営資源を投入しサポートする旨の明確なコミットメントを行なうことが不可欠である。

経営陣からそうしたコミットメントを得るために担当者は、各事業分野で予想される利益に対する直接の貢献も含め、特許に関するアプローチの転換により、会社のビジネスに具体的にどのようなメリットが生じうるのかを明らかにしたうえで、達成すべきゴールとそのための明確なプランを提示する必要がある。

ステップ2および3については、次回以降に解説したい。



Akihito "Aki" Nakamachi

弁護士、米国カリフォルニア州・ニューヨーク州弁護士。京都大学法学部卒業。在学中に司法試験合格。ニューヨーク大学ロースクール法学修士号取得。森綜合法律事務所を経て1999年より現職。anakamachi@wsgr.com