

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有効活用のための戦略—— ②

前号では、日本のテクノロジー・ベンチャーが特許という知的財産(IP)の取得・活用に関し、従来のコストアプローチから戦略アセットアプローチへ転換するためのステップについて述べた。今回は、そのステップ2、すなわち質の高い特許ポートフォリオ構築のための戦略・プランの作成と実行について解説する。

中町昭人 ウィルソン・ソンシーニ・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

ある統計によれば、アメリカ市場全体における特許関連の収入（ロイヤルティ等のライセンスフィー、訴訟による損害賠償や和解金）は、1980年には約30億ドルであったのが、99年には約1000億ドルと30倍以上になったとされている。同様に、アメリカの株式公開企業の時価総額のうちIPを含む無形資産（有形資産以外のもの）が占める割合は、78年に約17%であったのが、98年には約69%まで上昇しているという。この傾向は当然ながらテクノロジー企業でさらに顕著であり、たとえばIBMではその企業価値の約8割、マイクロソフトに至ってはそのほぼすべてがIPを中心とする無形資産で占められる。

しかし、いかにマクロレベルで特許を含めたIPの価値が増大しているとしても、それによる恩恵を個別の企業が享受するためには、自社の知的財産を充実させるための周到な戦略・プログラム作りとそれを粘り強く実行する組織体制が不可欠であることはいうまでもない。黙って指をくわえて見ているのでは、IPマ

ネジメントへの感度の高いライバル企業にどんどん差をつけられるばかりだ。では、テクノロジー企業における質の高い特許ポートフォリオ構築のためのポイントとは何であろうか？

R&D・エンジニアリング活動とIP戦略の整合性

戦略アセットアプローチにおいては、明確なビジネスゴールに裏打ちされた特許・IP戦略が、R&D活動の方向性も大きく左右することになる。具体的には、①他社の持つ特許を迂回する（Design-around）ための技術を開発する、②他社の市場参入を防ぐまたは遅らせるために、周辺技術の開発・特許化を綿密に行なうことで、分厚い特許のシールドを構築する、③他社の持つ基本特許の効力を弱めクロスライセンス交渉を有利に進めるため、周辺特許を網羅的に取得する、④消滅が近い自社の基本特許の効力を事実上延長するために改良特許を取得する、など自社の特許ポートフォリオの優位性を増すためのテクニックを有効かつ

タイムリーに実行する必要がある。そのためには、R&Dの方向性をエンジニア任せにしては足りず、むしろ明確な特許戦略によってそれをリードしていかなければならない。その実現のためには、R&D部門とIP部門の密なコミュニケーションとスムーズな連携がきわめて重要になる。

社内での発明の開示・吸上げ体制と報奨制度の確立

エンジニアがいかに優れた発明をしても、それが彼の頭のなかにとどまっている限り権利たる特許にはなりえない。そのため、エンジニアが自ら進んで速やかにユニークな発明やアイデアを特許部などの担当部署に開示してくれる条件と環境を整える必要がある。

そこでまず、会社のビジネス戦略上重要な技術分野や発明のカテゴリーについて定期的に内容をアップデートしたうえで、エンジニアに対し周知徹底する必要がある。さらに注意すべきは、優秀なエンジニアは本質的に、知的創造活動とし

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。

での発明が大好きであるが、発明を特許化するための書類作成や事務手続は大嫌いであるという事実であり、この傾向はクリエイティビティの高いエンジニアほど強いと考えられることだ。

このような「事務手続嫌い」のエンジニアを自ら進んで発明の完全な開示を行なうよう仕向けるためには、会社は効果的な報奨制度を設け、彼らに強いインセンティブを与える必要がある。インセンティブは、金銭的なものとしては、特許の出願時と発効時のそれぞれに支払われる報奨金や過去の発明の評価価値に応じた給与のアップや昇進などがある。当該特許から得られたロイヤルティの何割かを発明者であるエンジニアに還元するのは、最もロジカルで強力なインセンティブの一つだろう。また非金銭的なものとしては社内での表彰、社内報への掲載、役員との会食、特別休暇の付与などが一般的であるが、会社ごとに自由に知恵を絞ればよい。

現在日本では職務発明制度と「相当の対価」に関する議論が盛んで、近いうちに法改正も予想されるが、会社にとって最も重要なのは、エンジニアに支払う報

奨の額にいかにも歯止めをかけるかではなく、「企業価値の源泉であるエンジニアの創造力を効率よく会社のIP資産へと変換するために、エンジニアに対するインセンティブをいかにデザインすべきなのか」という視点であることを忘れてはならない。

特許出願にかかる判断基準の作成

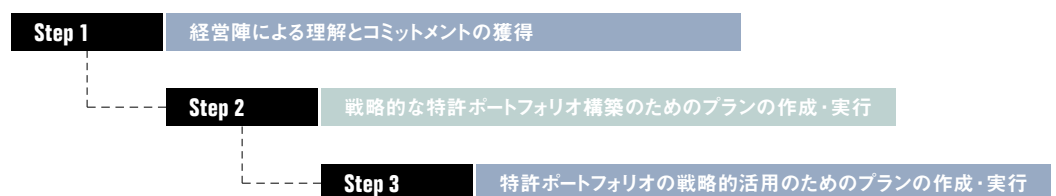
エンジニアを中心とした社員から吸い上げられた多数の発明やアイデアのうち、いずれについて特許出願を行なうかを判断するための基準（Standard Policy）を会社ごとに作成する必要がある。この判断基準とは、会社のビジネスゴールの実現のためにより価値が高いと考えられる特許を効率よく抽出するためのものだ。具体的には、技術・マーケティング・法律・財務などの観点より関連する複数のファクターを割り出し、各ファクターへの該当度を0点から3点などで評価し、さらに各ファクター間の相対的な重要性により配点を変えるなどして、得点表の形にするといった方法がある。これにより各発明につき合計得点を

計算し、一定の得点を下回ったものは特許出願しないなどと定めるのである。この特許出願のための判断基準に含まれるファクターの例を図表2に挙げた。ただし、ビジネスゴールが変われば、それに伴いこの判断基準の内容も修正されるべきものであり、また特殊なケースについては低得点であっても特許出願を行なうなどの例外を認める柔軟性を持つべきである。

特許出願に関する判断を誰が行なうのか

次に、判断基準に基づいて特許出願に関する最終的判断を誰がするかが問題となる。技術・マーケティング・法律・財務など複数の分野の専門知識を駆使した総合的かつ戦略的な判断を要するため、これをすべて一人で完全にこなすことは困難だ。特許マネジメントが進んだアメリカの企業では、特許委員会（Patent Committee）などの部署を設け、技術・マーケティング・法律・財務などの関連部署の代表が構成メンバーとなり、個別の発明につき特許出願の是非を検討・決定している例が多い。ただし、企業規模

●図表1：戦略アセット・アプローチへの転換の手順



●図表2: 特許出願のための判断基準に含まれるファクターの例

関連する製品(またはサービス)の現在の市場における重要性(市場規模)
関連する製品(またはサービス)の将来の市場における重要性(市場規模)
予想される当該技術・製品の市場における寿命(陳腐化の速度)
予想される特許のクレーム(権利)の範囲の広狭
特許が最終的に成立する可能性
他社が保有する類似・関連特許の状況
他社による当該特許の迂回の困難性
ライセンスによる収入獲得の可能性
侵害行為を探知することの容易性
当該特許により自社が新市場に参入することが容易となるか
当該特許により他社との戦略的提携が容易となるか

がまだ小さく特許出願の数も少ないスタートアップ企業の場合、必要に応じて担当者が特許コーディネーターなどと各部署の専門家に意見を求める例も多い。

この特許委員会において、会社の特許戦略全体の定期的レビュー、技術分野ごとに自社と他社の特許の出願・取得状況を総合的に把握・一覧するための特許マッピング、特許プログラム実行のための予算立案なども行なわれることになる。

戦略的な特許のドラフティングからビジネスモデルまでの整合性

いかに発明自体がすばらしくその潜在的な価値が非常に高いものであっても、それを適切なかたちで特許化できなければ、会社の競争力増強につながる戦略的資産とすることはできない。発明が適切に特許化されるためには、①発明が会社のビジネスモデルにどのように組み込まれるのか、明確なビジョンが存在し、かつ②そのビジネスモデルに整合するかたちで特許の請求項(クレーム)の内容が整合していることが不可欠である。

また請求項をドラフトする際に、最終的に特許権を主張しロイヤリティや損害

賠償を請求するターゲットが誰になるのか(たとえば、製品の製造業者、流通業者、エンドユーザーなど)を明確にイメージすることも重要である。請求項のドラフトの際にターゲットがずれていると、権利執行の際に思わぬ困難に直面し、「獲物」を取り逃がすことにつながりかねないからである。

グローバル戦略とコストマネジメント

特許は国ごとに成立するのが原則(特許独立の原則)であり、今日のグローバル市場のなかで世界展開する企業にとって、日本のみで特許を出願することで足りるケースはむしろ稀である。パリ条約、特許協力条約などの国際条約に基づき、日本で最初に出願した特許に基づいて一定期間内に国際出願をすることが可能となっているが、最大のマーケットが米国や欧州であるならば現地で最初の出願をすることも検討に値する。ここで注意すべきことは、日本での出願の翻訳をベースにした外国出願では、請求項や発明の開示のスタイルの違いにより、最適なものとならない恐れもあるという点だ。

また特許出願には、特許庁へ納付する各種料金・弁理士報酬など、非常にコストがかかる。国際出願になればなおさらである。特許成立後の維持費も相当なものであり、特許を多数保有する企業では億単位に上る。だからこそ、どの発明についてどの国で特許を出願するのかの判断が重要であり、またいったん取得した特許についても定期的にその利用状況についてモニタリングを行ない、明らかに不要なものについては放棄や寄付(米国では税額控除の対象となる大学などの適格NPOへの不要な特許の寄付が税務対策の一環としてしばしば行なわれる)といった措置を速やかにとるべきである。

精魂込めて作り上げた社内特許プログラムも、技術・市場・法律等の進化に伴い、時代遅れになるのは思いのほか早い。市場・業界・他社の動向や法律の改正などを睨み、常にアップデートする努力を怠らないことが重要である。特に、先進的なIPマネジメントを行なっている競合他社の動きには敏感に注意を払い、それに対抗できる社内体制を堅持すべく、経営陣がリーダーシップを発揮できるかどうか勝負の分かれめとなろう。 ■

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