

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 — ③

これまで2回にわたり、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てきた。このテーマに関する最終回となる今回は、そのステップ3、特許ポートフォリオの戦略的かつ有効な活用のための方法論について解説する。

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 弁護士

特許を企業にとっての戦略的資産ととらえるアプローチからみると、特許を単に取得しただけでは意味が乏しい。会社の売上げ・キャッシュフローおよび収益の増大に対し、なんらかのかたちで貢献して初めて価値があるといえる。たとえ特許が特許庁から付与されても、その発明を利用したいと考える人がいなければ、その特許は経済的には無価値に近いわけだ。従って、特許の価値は自社のビジネスおよびビジネスモデルとの関連において常にとらえるべきであり、裏を返せば、自社の既存のビジネスを手持ちの特許ポートフォリオの中身との関連で改めて評価・分析することが、特許の戦略的活用の出発点ともなる。

ステップ1：ビジネスの視点から特許データベースを構築

当然ながら、すでに構築された自社の特許ポートフォリオを有効活用するためには、ポートフォリオに含まれる個別の特許の内容について十分に理解する必要がある。そのためには、数百から数万という数の特許に関する情報を効果的に管理・分析し、必要に応じアクセスできる

環境を整えることが必要だ。ビジネスの視点からみて、特許情報をカテゴリ化したデータベースの構築が不可欠なわけだ。このようなデータベースに盛り込まれるべき情報の例を、図表1に列挙した。

このデータベースに含まれる情報には、①特許そのものにかかわる基本的・形式的情報（基本情報）だけでなく、②当該特許とビジネス上のゴールや戦略との関連性などにかかわる実質的・戦略的情報（戦略情報）が必要である。この戦略情報がデータベースによって整理されることで初めて、企業は後述するライセンスや戦略的提携などさまざまな特許活用の機会を検索・発見・特定し、それを具体的なビジネスの企画・実行に生かすことが可能となるからだ。

なお、関連会社に特許のオーナーシップが散在しているケースでは、それらを統合し一括管理できるデータベースが必要となる。特許管理をより効率的にする目的で、特許のオーナーシップ自体を親会社または持ち株会社などに移転し集約することも検討に値するが、各関連会社における発明や特許申請のインセンティブを削がないための工夫が必要となろう。

ステップ2：特許の活用を専門とする独立組織を創設

戦略アセットアプローチの視点からは、特許ポートフォリオが一定の規模を超えた時点で、特許申請・取得を管轄するグループとは別に、付与された特許の活用について責任を持つグループを設けることを検討すべきだ。このグループは、自ら売上げを上げ、収益を生み出すことを期待されるプロフィットセンターとして明確に位置付けられ、それに対応した権限を付与されることが必要であり、当然、売上高・収益の目標値が設定されなければならない。また、目標達成の際に適正な報償が与えられるようにインセンティブの仕組みを構築する必要もある。

このとき、特許の「社内的な」オーナーシップが、発明を行なった事業部や研究所に帰属するのか、この特許活用グループに帰属するのかによって、特許活用にあたり事業部や研究所の了承を得る必要の有無、特許活用による売上げ・収益の帰属先、既存の事業部のビジネスとのコンフリクトの処理などの問題解決に影響を与えることになる。これは各社の企

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。

業文化にもかかわるデリケートな問題であり、解決法については各社の判断に委ねるほかないが、特許の活用が一貫した戦略に基づいて粘り強く継続して行なわれるためには、特許活用それ自体に最終的な責任を負い、かつ結果を出すために必要な権限・リソースを持った人間・部署が必要であることには疑いがない。

社内事情により特許の社内的オーナーシップの帰属を直ちに特許管理グループに移管することが困難な場合でも、たとえば、「特許付与後3年を過ぎても具体的な活用事例がない特許については、自動的に発明元である事業部や研究所から特許活用グループに帰属を移管する」などと取り決めることも、特許の活用を全社的に促進するためには有効であろう。

この特許活用グループはプロフィットセンターとして位置付けられるものであるが、だからといって初年度から黒字が期待できるわけではなく、その努力が実って実際に収益を生み始めるまでには、相当の時間と資金の先行投入が不可欠である。特許・IPの活用において先進的取組みを行ってきたIBMにおいても、

ライセンス収入が年間10億ドルを超える現在のレベルに到達するには10年以上の歳月を要している。会社の経営陣が特許活用の意義について十分に理解し、中・長期的なコミットメントを行なうことが重要である。

ステップ3：特許の価値を引き出す有効な手法の検討・分析

次に、特許活用グループが中心となり、会社のビジネスとの関連性において検討された特許ポートフォリオの内容の分析結果に基づいて、その具体的な活用方法について検討を行なうことになる。これについても、最終的には各社のビジネスモデルと特許ポートフォリオの内容に基づく個別具体的な検討を要する問題であるが、一般的・代表的な特許活用のための手法を図表2に示した。各社はこのような一般的なオプションを参考に、さらに自社に特有の事情も考慮に入れたうえで、自社にとって現実的かつ最適な特許活用の方法を模索することになる。

特許は実際のビジネスのなかにしっかりと組み込まれて初めてその価値を発揮す

るものであるから、特許活用グループは関連する分野の事業部と密に情報交換・ディスカッションを行ないつつ、ビジネスのなかでいかに特許を生かしていくかを追求しなければならない。

またこの検討・分析の過程で、自社の特許ポートフォリオの穴や弱点が見えてきた場合には、前回に解説した「特許ポートフォリオの構築」のステップに立ち返り、新規の特許申請やライセンスの取得等によってそのような穴や弱点を補っていくことを検討する必要が生まれる。

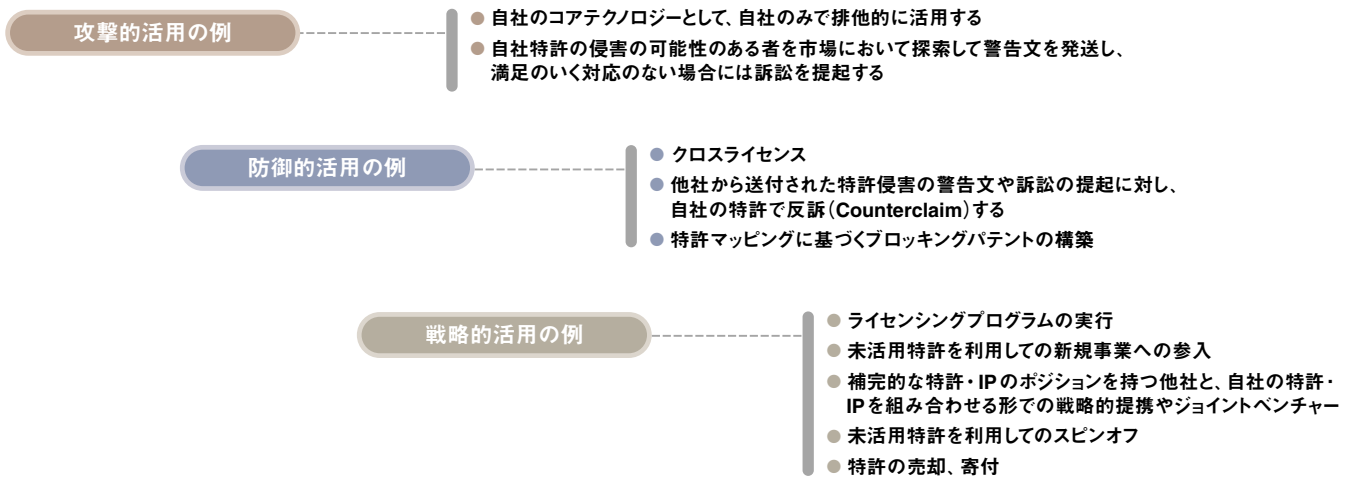
ここで注意すべきは、一つの特許を活用する方法は一つだけとは限らないということである。むしろ、一つの特許について同時に複数の活用方法を見出せるケースがしばしばあり、ここが特許活用グループの腕の見せどころにもなる。

たとえば、ある特許をコアテクノロジーの一部として、日本国内では自社で排他的に使用するとしても、自社が拠点を持たない他国では、ライセンスやジョイントベンチャーを通じた特許の活用が可能であるケースも多い。また、一つの発明に対し複数の用途があるケースでは、

●図表1：特許データベース構築に必要な情報例

<基本情報>	<戦略情報>
● 特許番号	● 関連する技術分野
● 特許付与日	● 関連する事業部・ビジネス — コアビジネスに関連するか否か
● 出願日	● クレームのタイプ・種類
● 優先権主張日	● クレームの範囲の広狭
● 発明者	● 現時点での活用実績の有無
● 特許権者に関する情報	● 将来の活用の可能性、活用の種類
● 重要なクレーム(請求項)	● 自社のコアビジネスの範囲内でのライセンスの可能性
● 重要な図面	● 自社のコアビジネスの範囲外でのライセンスの可能性
● 発明の要約	● 新規事業への利用の可能性
● 特許消滅日	● 戦略的提携・ジョイントベンチャーへの活用の可能性
● 特許維持コストに関する情報	● スピンオフへの活用の可能性
● その他(警告や訴訟の対象となっているなど)	

●図表2：一般的な特許活用の手法



各用途について特許を取得したうえで、自社で商業化しない用途については積極的に他社にライセンスをすることもよく行なわれる。このように常に複眼的視点と柔軟な発想をもって具体的な特許の活用法を検討することが重要である。

ライセンシングプログラムは、IBMの例に見られるように成功すれば多大なキャッシュフローを生みその大部分が純利益となる可能性を秘めている。しかし、実際にこのプログラムを成功に導くには克服すべき問題点が無数にある。第一の問題が、自社のビジネスとのライセンシーのビジネスとの競合(コンフリクト)の可能性である。しかし、この問題に過度に神経質になると個別の契約のたびに慎重な審査を要求することになりかねず、結果的にプログラム自体が頓挫する可能性が高い。すでにライセンシングプログラムで成功している会社の実例によれば、基本的には、自社のコアビジネスにかかわるコアテクノロジー以外の技術で特許付与後数年以内に特段の活用実績のないものは、競合他社も含めた第三者に自由にライセンスをする姿勢で臨むことが成功の鍵の一つであると考えられる(オープン・ライセンシングポリシー)。

ライセンシーの立場に立つと、特許のみのライセンスでは実施が困難で実際的でなく、特許の実施に要するノウハウ等を含めたテクノロジー全体のライセンスを受けるのが望ましいケースが多い。そのため、事業部よりノウハウ等の移転に必要な各種の協力をタイムリーに受けられる体制があるか否かがライセンシングプログラムの成否を大きく左右する。さらにこのプログラムの成功は、ライセンス契約の交渉・締結がいかに自社の利益を確保しつつ効率的に行なわれるかにも大きくかかっている。社内にライセンス契約について経験豊富な専門家のいない会社は、この分野で経験豊富な社外の弁護士を十分に借りることが不可欠となる。ライセンシングプログラムは一步間違えれば、誤って自社のコアテクノロジーを不適切な条件でライセンスに出したり、ロイヤルティの構成や条件が極端に不利なものになったりするリスクもあるため、特にプログラムを実行に移す最初の段階では慎重な対応を要する。

筆者の知る限り、日本の多くの企業の根本的な問題点は、取締役会などのマネジメントレベルで決定される今期ないし近い将来に達成すべき経営上のゴールと

特許・IP戦略の整合性がしっかり取れていない点にある。

たとえば、新規分野への参入を検討するにあたっては、当該分野ですでに他社に押えられている特許について海外も含め網羅的に調査したうえで、自社の参入にあたり障害となる他社の特許はどれか、ライセンス取得の可能性、他社の特許を迂回して自社独自の技術を開発できる可能性とそれに要するコストなどについて事前に十分な調査を行なったうえでなければ、本来参入の是非は決定できないはずである。参入を決めた場合には、先行している競合他社に技術・製品開発のみならず特許ポートフォリオの面でもできる限り短期間にいかに効率よくキャッチアップするか、周到なR&D計画とそれにリンクしたIP戦略が不可欠となる。また、競合も含めた多数の会社を巻き込んだ国際技術標準の確立を目指す場合には、さらに複雑かつ緻密なIP戦略が必要となる。

このように、経営のトップがIP戦略を自社の経営戦略に組み込むことの意義と重要性についてどれだけ理解しているかが、企業の国際競争力を大きく左右する時代に確実に入ってきたのである。■

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@aol.com