

強い会社の特許法務戦略

松尾綜合法律事務所

弁護士 鮫島 正洋

Q

「特許戦略」という言葉を聞くようになりましたが、これはどういう概念を持つ言葉なのでしょうか。また、「特許管理」という言葉も聞くのですが、「特許戦略」とは違うのでしょうか。

A

企業のなかに存在する発明という無形資産を特許というパッケージに加工し、これを経営や企業の利潤に結びつける戦略のことです。

たとえば、IBM社が80年代にFreedom Of Actionという特許戦略を打ち立て、基礎研究・応用開発に力を入れることにより「よい特許」を多く取得し、他社に優越するパテント・ポートフォリオ（注1）を構築することにより、企業活動の自由（Freedom Of Action）を確保したことは有名です。

パテント・ポートフォリオにおいて勝っている企業に対して特許権を行使することは、通常ありません。なぜならば、より多くの特許権をカウンターで行使されてしまい、多大な損失を被るリスクが高いからです。

したがって、よいパテント・ポートフォリオを構築することが企業活動の自由につながるのですが、この戦略をIBM社はFreedom Of Actionと呼んだのです。

（注1）パテント・ポートフォリオ

企業内に存在するパテント全体による経営資産の価値のこと。1つ1つの特許の価値に着目するのではなく、一企業に存在する特許の総体としての価値を表現するとき用いられる言葉である。

「特許管理」とは、「特許戦略」を実現するための具体的な社内スキームのことをいいます。「特許戦略」が特許における企業理念であるとすれば、「特許管理」はその理念を実現するためのプロセスなのです。

Q

ビジネスモデル特許も一時のブームを越えた感じがありますが、今後はどのような状況になるのでしょうか。

A

ビジネスモデル特許については、「誰もがちょっと覗いてみたい」というブームの時期は去りました。しかし、多数のビジネスモデル特許が現実に出願された以上、むしろ、これから企業にとって非常に重要な時期になるといえます。

特許出願は出願日から18カ月をもって公開されることになっていますから、ブーム時の特許出願は今年の夏以降に多数公開されることになるでしょう。そうすると、どの企業がどの分野について強いパテント・ポートフォ



鮫島 正洋(さめじま まさひろ)
弁理士・弁護士/1963年生まれ/東京工業大学工学部卒/藤倉電線(現フジクラ)日本アイ・ビー・エムなどを経て2000年に松尾綜合法律事務所入所/92年に弁理士、99年に弁護士登録。

リオを構築するのか、という予測が可能となります。

ただし、これらが実際に権利化されるのは、審査が進む2002年以降になると考えられます。そのころ、特許権にもとづく紛争の応酬が始まる可能性がありますので、今はそれに備える時期であって、決して漫然と過ごしてはならないわけです。



先ほどから「よい特許」という概念が頻繁に出てきますが、その概念がよくわかりません。何をもち「よい特許」というのですか？



非常に重要な質問です。一言でいうと、「よい特許」とは企業の経営に資する特許、つまり、他社がロイヤリティ(注2)を支払ったり、クロスライセンス(注3)を結ぶ価値がある特許のことですが、これでもまだ抽象的すぎますね。

他社がある特許に対してロイヤリティを支払うのは、その特許が他社にとってインパクトがある、つまり、他社のビジネスがその特許を利用するからに他なりません。

他社のビジネスの動向(マーケット)とその特許の主題が一致していることが「よい特

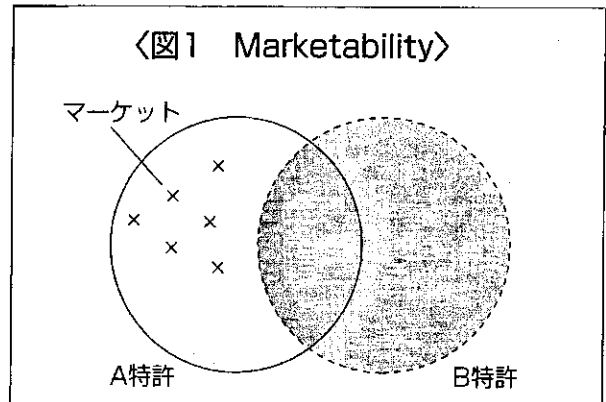
(注2) ロイヤリティ

特許の実施料のこと。特許権者は特許に係る発明(ビジネス)を独占的に実施する権利を有しているので、承諾なくそのビジネスを実施する第三者に対し、法的手段によって事業の停止を求めることが可能である。

一方、このような強硬手段に出る代わりに、何らかの対価と引き替えに特許に係るビジネスをライセンスすることも可能である。このライセンスの対価がロイヤリティである。

(注3) クロスライセンス

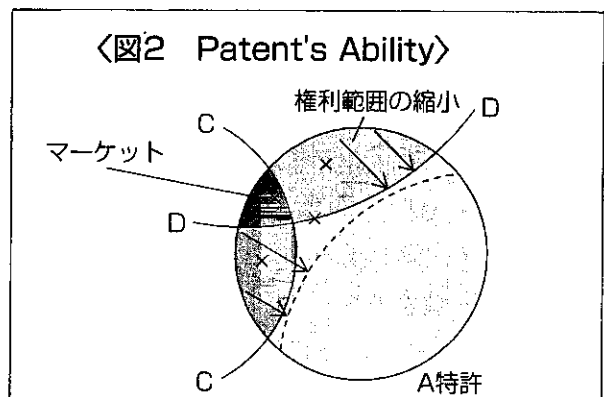
甲社のA特許と乙社のB特許について、相互にライセンスを結ぶこと。特定の特許同士ではなく、パテント・ポートフォリオ同士でクロスライセンスを締結する形態もある。相互にロイヤリティを相殺するので無償になることが多いが、個別特許またはパテント・ポートフォリオ間の価値を勘案して、その差分を一方が支払うこともある。この際の対価のことをバランス・ペイメントという。



許」であるための大前提です(図1)。他社のマーケットをカバーしているA特許(実線)と、そうではないB特許(破線)とを比較したときに、A特許の方が「よい特許」ということになります。

ところで、特許は先行文献(注4)が見つかる、その分、権利範囲が狭くなってしまい、今までカバーしていたマーケットをカバーできなくなるという事態も生じるのです。

A特許は当初、マーケットをカバーしていましたが、特許の主題と重複する先行文献C、Dが見つかったことにより、権利範囲が破線の範囲に縮小されてしまいました(図2)。



このような「権利の縮小」がなるべく生じないことが「よい特許」のもう1つの要素です。以上の2つの要素を併せ持つ特許が、すなわち「よい特許」なのです。

(注4) 先行文献

特許出願日前にその特許と同一類似のビジネスについて記載しているような文献のこと。先行文献が見つかる、その特許は出願日前に公知だったということになり、無効または権利範囲を縮小することになる。

Q

先日、ある会社から電子メールによって特許侵害の警告を受けました。これに対して、どのように対処すればいいのでしょうか。また、今後、このようなことを起こさないための予防策はありますか？

A

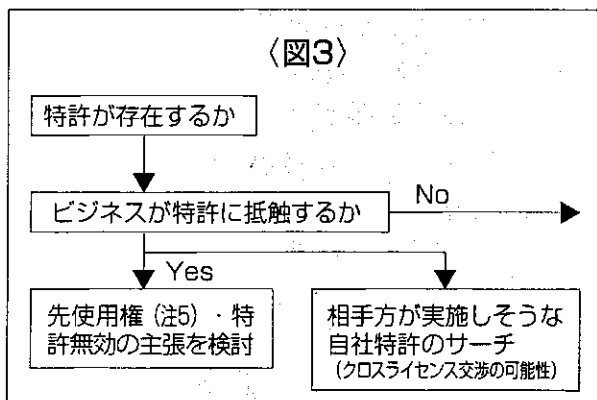
電子メールによる特許権侵害の警告という手法は、インターナショナル・サイエンティフィック社がプリペイド方式のインターネットに関する特許にもとづいて電子メールにより60社あまりのプロバイダーに警告状を発信したことから話題になりました。このような場合は、図3のような手順で検討を行います。

一言でいうとこれだけなのですが、実際は高度なスキルと専門的ノウハウが必要な判断です。したがって、警告状を受けた場合は弁理士や弁護士などの専門家の力を借りることをお勧めします。

ところで、あるビジネスが軌道にのってきたと思った矢先にこのような警告を受け取ってしまったら、そのビジネスを進めるうえで大きな打撃になることは間違いありません。

そこで、新規なビジネスを企画したときは、そのビジネスを本格的に稼働する前に、特許・クリアランス(注6)を行い、どのような特許が出願されていて将来的にどのような障害が生じるか、というリスクを見積もることが必須です。

〈図3〉



Q

特許紛争に強い社内情報の管理方法はあるのでしょうか。

A

防衛的に最も重要なことは、良質な特許・ポートフォリオを構築し、紛争の際にクロスライセンス交渉のテーブルにつけるようにすることです。これが困難な場合でも、先使用权や特許無効を主張できるような情報管理を行うことによってリスクの軽減を図ることができます。たとえば、先使用权の主張をする際に最も難しいのは、紛争に係る特許の出願時点において、自社ビジネスがどの程度にまで進捗していたかという点の立証です。

取締役会議事録、商業帳簿では十分ではなく、これを補充する立証資料として、担当者間におけるe-mailでのやりとり、社内外の打合せ議事録、発注書・納品書・設計書などの書面を日付を付して保存することが不可欠です。

通常、このような資料は数年で破棄されたり、オフィスPCの更新とともにファイルが紛失しがちですが、特許紛争は5年以上経過してからなされることが多いので要注意です。

従業員個人が情報の保存を心がけるだけでは十分ではなく、社内業務として作成されたファイルを社内サーバにキーワードをつけて一括保存するシステムの導入や電子公証システムの利用を検討するとともに、非電子情報(ペーパー)の保存期間を10年以上にするなど、全社的・一元的な情報管理のあり方が模索されるべきであるといえます。

(注5) 先使用权(特許法79条)

その特許の出願日前にビジネスを実施または準備していた者に対して認められる既得権のこと。先使用权が立証されれば、無償で特許を利用する権利が認められる。

(注6) 特許・クリアランス

公開された特許をデータベースにより検索することにより、自己のビジネスと同一類似の特許を探索すること。同一類似の先行特許が発見された場合、その特許の特許・アビリティや権利者の傾向(強硬な権利主張が見込まれる場合など)によっては、せつかく企画したビジネスを断念するという判断もあり得る。