

松尾綜合法律事務所 弁護士・弁理士

鮫島 正洋

戦略知財・法務のあり方と組織作り

知財の収益化を実現する体制を

物づくりの品質や価格の面における競争力を失いつつある今、日本企業は無形資産の収益化を急がなければならぬ。しかし、収益化の手法は未確立であり、各企業における体制も不十分である。今後は、社内における特許技術の発掘や適切な出願手続といった従来の知財部門のスキルに加えて、ファイナンス、セールス、マーケティングなどに関する高度な専門スキルを動員して、自社の業態に即した収益化手法を構築していかなければならない。

高まる無形資産の重要性

私は大学を卒業後、金属材料のエンジニアとして七年間の研究者生活を送った。その間、会社のノルマを果たすために相当数の特許を出願した。

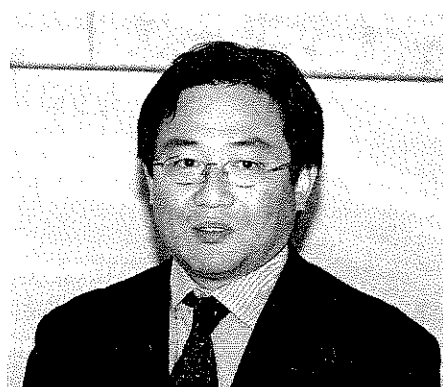
その後IBMに移り、主に発明の発掘と権利化の仕事に携わった。IBMは非常に技術レベルが高く、ノーベル賞を受賞した酸化物超電導もIBMの研究者による発明であるし、原子間力顕微鏡の基本特許も持っている。特許屋として最も力が

つづのは、このような基本発明を先行技術ぎりぎりまで、かつ本来の技術的思想を最大限に生かすつ権利化することである。それらのことをIBMで経験できたことは、非常にいい機会だったと考えている。

今は弁護士となり、通常の弁護士業務に加え、IBMでの経験を生かしてコンサルティングもさせていた。世間では戦略知財・法務に対する関心が非常に高まってきたと感じている。この一〇年間で企業価値に占める無形資産の割

合が大幅に増加している(図表1参照)。企業は本質的に営利体であり、資産を何らかの形で活用し、収益を上げていくシステムである。バブルの頃は財テクや土地売買の差益など有形資産を活用して儲けたが、今は、無形資産を活用して収益に

つなげることが経営の重要課題である。逆の言い方をすると、無形資産を上手に収益につなげていけなければ、企業は有形資産や製品の売上、あるいはキャッシュフローだけで勝負しなければならなくなる。それは企業にとって片肺飛



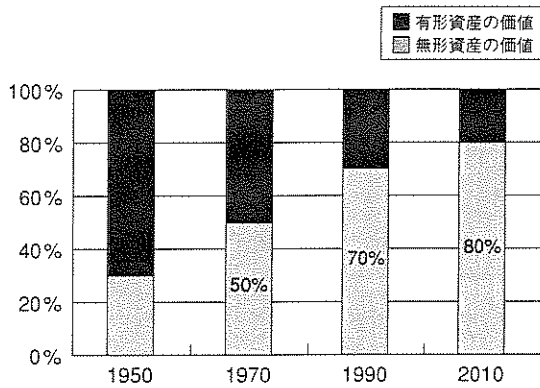
行のようなことである。前記統計は、そうした状況を指摘していると言えるだろう。

確立していない収益化の手法

有形資産の収益化の手法は古典的であり、かつ高度化・一般化されているのに対して、無形資産の収益化手法はまだまだ未開発である。無形資産の収益化手法として確立しているのは、特許によるライセンス収入または、それに至らなかったときの特許訴訟、あるいは技術移転ぐらしかない。

そこで、現在は様々な企業が、無形資産を最大限に活用する方法、あるいは収益につなげる方法を模索している。もちろん、無形資産が直接の収益につながるケースもある。しかし、特許を

図表1 企業価値に占める無形資産の割合推移



持っているために他社が市場に参入できず、その結果としてシェアが高まったというのもりっぱな活用方法である。

イギリスのブランドコンサルティング会社であるインターブランド社が発表した二〇〇〇年のブランドランキングによると、第一位となったコカ・コーラのブランド価値総額は約七二五億ドル、日本円で約九兆円という膨大な数字である。有形資産である土地を九兆円分持とうとすると大変であることを考えても、企業価値としての無形資産の比率が上昇していることを理解していただけたら。最近の新聞報道の中でも企業の無形資産に関する話題が目立つ。青色レーザダイオードに関する中村修二氏の特許報奨、味の素の米アミノ酸特許訴訟などの色々な問題は、一見単純なようだが、単なる法律解釈ではなく、企業の財源配分・人事政策に関わる奥が深い問題であることを忘れてはならない。

NECが知財の収益化のために二〇〇名を集めて専属チームを作った記事をはじめ、日立、キヤノンなど様々な企業が、無形資産の収益化や活用に関心を取り組み始めたことが報道されている。そうした動きが、単にライセンスや特許訴訟のレベルで終わるのか、あるいは新しいビジネスやサービスのイノベーションにまで進むのか、大いに注目されることである。

無形資産の評価も高額化

パチスロゲーム機の大手メーカーであるアルゼ社が、人気機種の特許を侵害されたとしてサミーとネットの二社に対して起こした訴訟も注目される。この訴訟では、アルゼ社が勝訴し、被告の二社に対して合計八四億円の支払いが命じられた。

このように無形資産の価値が高く評価されるようになったのは、喜ばしいことである反面、無形資産に関するリスクも大きくなった。もし中小企業がアルゼ訴訟のような賠償判決を受ければ、それだけで倒産してしまうだろう。大企業であっても、数十億円に及ぶ敗訴判決を受ければ、株主代表訴訟などで技術担当取締役や知財担当取締役の責任が追及されるおそれが出てくる。

米国並みに無形資産の価値が高くなったことを単純に喜んではいけない。特許訴訟の判決額が非常に高額化している中で、知財管理やリスクヘッジのあり方を見直さなければならぬのである。こうした状況の中、日本では政府も巻き込んで知的財産への関心が高まっている。従来は知財の世界に政治家が関わるということがほとんどなかった。しかし、今は政治家も非常に強い関心を持っている。特許庁、経産省の官僚も、単に法制度の整備だけではなく、特許流通その他、特許を収益化させるための施策を検討している。つまり、収益化のメ

カニズムを国が作る動きも始まっている。

そうした問題を考える時に非常に重要なのは、
国と民間の役割分担である。特許庁は、国には国
のできることをあると考え、ある意味で非常に円
滑に流れようとしている。間もなく知財基本法の
草案ができ上がるようであるが、もう少し時間を
かければ、良い流れができてくるのではないかと
期待している。

物の時代から知の時代へ

政府、民間を挙げて知財に注目するには、いく
つかの理由があるだろう。かつてビジネスモデル
の特許ブームがあったように、「知財」もブーム
なのかも知れない。また、九〇年代後半のバブル
崩壊によって物質的なものを追い求める動きに一
区切りが付き、次なるものとして精神的な世界で
ある「知」に対する関心が高まっているとも言え
るだろう。

さらに、外的な要因も考えられる。アジア諸国
が台頭し、アジア諸国で作られる製品の品質が
近年急激に向上しているのである。七〇、八〇年
代における日本製品は、比較的安く、かつ良質で
あった。しかし現在では日本製品は、ブランド化
しているものの、価格面での競争力は弱まってい
る。そうした中で、九〇年代後半から、競争力の
源泉として無形資産のあり方が模索され始めたの

ではないだろうか。

無形資産がクローズアップされるようになった
きっかけは、ビジネスモデル特許である。二〇〇
〇年当時に、「ビジネスモデル特許とは何ぞや」
という内容のレクチャーが幾度となく行われたが、
その後生まれたのは「そもそも特許は資産とし
てどういうものなのか」という、もう少しプロ
ドな世の中の関心だった。さらに、無形資産や知
的資産という言葉が定着してくると、今度は「そ
れをどのようにして企業経営に役立てるのか」と
いう点に関心が移っていった。

ビジネスモデル特許のブームは、特許の業界を
拡大させ、特許に関心を持つ人を飛躍的に増やし
た。それだけでなく、ビジネスモデル特許ブーム
は特許の世界のプレイヤーが質的变化ももたらし
た。それまで特許の世界は、知財屋とエンジニア
による比較的クローズな世界だった。しかし、
ビジネスモデル特許のブームによって、経営者が
勉強し、知財の収益化への関心が高まった。証券
マン、銀行マン、ベンチャーキャピタリストと
いったビジネスマンたちも、特許を知的財産権と
考えはじめた。

我々知財屋は、知的財産よりも、むしろ知識や
知恵の部分に着目するが、彼らは「財産であるか
らには、何らかの形で収益化し、運用できるだろ
う」と考えた。そこから前進して、知的財産を持

つベンチャー企業の評価方法を考えるようになった。
その結果、「パテントサイエンス」という言葉で
表される特許工学的な分野が一気に広がりはじめ
た。これが二〇〇〇年頃である。その動きに呼応
して政府が動き出した。もちろん企業の側では、
ビジネスモデル特許ブームに端を発した特許工学
的な部分、収益化のメカニズム、権利化やライセ
ンス以外の道、それに即応した知財管理などに高
い関心を抱くようになったのである。

知的資本が企業価値を向上

いわゆる無形資産経営とは何だろうか。無形資
産と知的資産は似た言葉であるが、基本的に知的
資産によって企業の価値を高めていくことが無形
資産経営だろう。知財部・法務部は、知的資産を
扱う部門であり、従来のディフェンシブな役割か
ら脱却し、今後は企業価値の向上に大きく貢献し
得る地位に着こうとしている。

一言で知的資本と言われるが、その考え方は国
ごとに異なるのが実状である(図表2参照)。ア
メリカにおける知的財産権とは、法によって保護
された特許権・意匠権・商標権・著作権であり、
知的資産とはその外縁である技術ノウハウまでを
含んでいる。また、成果物をつくり出す人材をど
のように処遇するかが発明報奨の問題であり、そ
こから始めていかなければ無形資産経営は成り立

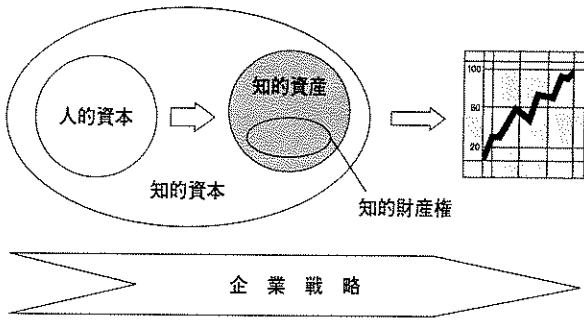
たないというのが米国流の考え方である。

であるから、知的資本、あるいは無形資産経営のコンサルティングには非常に幅広い知識が必要とされる。人事に始まり、成果物の収益化、評価、ファイナンスなどのコンサルティングを行わなければならないからである。企業の内部でやるのであれば、知財部、あるいは知財部と人事部、あるいは知財部と財務部が連携して、コンサルティングの役割を担っていかなければならない。それが無形資産経営の最も原始的なイメージである。

未整備な収益化への体制

日本企業の問題点を痛感されている方も多いと

図表2 知的資本・知的資産・知的財産



思う。USP (United States Patent) の二〇〇一年のランキングでは、IBMが九年連続トップである。トップランキングには日本企業が七社も入っており、それだけを見ると日本企業の特許力の高さを感ぜさせられる。ただし、日本の知財貿易収支、つまり海外からの知財のライセンス収入と海外への知財のロイヤリティ出費を比較すると、多くの企業は赤字らしい。これだけたくさんの特許を取っておきながら、なぜ赤字になってしまうのか。それが根本的な問題であろう。

指摘されている理由の一つとして、日本企業が

基本発明を取っていないと言われる。特許の数は

多いが、ほとんど周辺発明だといふのである。し

かし、それは本当なのだろうか。IBMで現場に

いた者の実感として、それほど発明の質が違うと

は思わない。仮にIBMを米国企業の代表だとす

ると、確かにIBMは基本的な部分での発明を数

多く行っているが、IBMに負けない日本企業は

たくさん存在する。基本発明で負けているという

議論は、少し感情的な議論であるような気がする。

また、米国の企業であれば本来一件しか出さな

いような特許を、日本企業は五件ぐらい米国に出

願しているという説もある。これも怪しい議論で

ある。日本企業の業務は、米国に出願する際には、

いくつかの日本出願を一つにまとめるというのが

通常である。では、なぜ日本の知財貿易収支が赤

字なのだろうか。私は結局、収益化に対応させる人材・部門・能力が、今まで日本企業で十分育っていないことが理由の一つであると見ている。今までの日本企業の知財管理は、基本的に数の管理であり、質をあまり評価しなかった。

また、特に特許の収益化については体系的、企業組織的に知財を管理してこなかった企業も多い。つまり、今まで収益化のモチベーションを有せず、これに向けた努力をしてこなかったことが、日本企業において知財貿易収支が赤字である一つの理由だろうと思う。

収益化に向けた新たな体制を

では、なぜできないのだろうか。単に意識がなかっただけなのか、あるいは能力的な問題があったのだろうか。私は基本的に両方だろうと思う。

日本独特の構造は、縦割りの専門性である。技術と特許という二つの専門性は比較的近く、この二つを併わせ持つ知財屋は非常に多い。彼らは発掘や権利化に大きな能力を発揮しているだろう。

しかし、特許の収益化は、特許という商品を金に換える作業であり、要求される専門性が若干違ってくる。当然、法律的な商品を扱うので、特許・法律の専門性も必要であるが、営業やファイナンスなどの専門性も必要なのである。そうした多様なスキルをもった人材で構成された知財部は、

未だかつて日本の企業で見たことがない。多様な人材がいなかったために、収益化は分野的に難しい状況にあったのだろう。

さらに、特許を商品と考えると、マーケットを常に意識して特許を権利化していく作業、あるいは特許を売る作業が必要である。特許にマーケットをリンクするという感覚も、最近になってようやく注目されてきたばかりである。こうした状況も、日本企業において知的財産の収益化を遅らせてきた要因であろう。

しかし、日本の知財屋は非常に能力が高い。適切なトレーニングによりファイナンスやセールスにおいても高い能力を発揮する人材はたくさん存在するであろう。収益化を意識しながら知的財産を管理する部門を作っていけば、十分に追いつけるはずである、というのが私の考え方である。

企業ごとに多様な特許戦略

特許戦略という言葉も使い古されたものになった。特許戦略を私なりに定義すると、「社内存在するアイデアなどの無形資産を『良い特許』の形にし、それを企業経営に資するように結び付けるための戦略であり、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である」ということになる。ここで一番大事なのは、「良い特許」とは何かである。このイメージを間違えてし

まうと、いくら素晴らしいスキームを組み立てても全く意味がない。

特許戦略の基本は、オープンライセンスでいくのか、それともクローズドにしてマーケットシェアを狙うのか、という二つにつきる。IBMの場合、何でもライセンスするというオープンライセンスポリシーを採用し、例外なくライセンスしていた。IBMが八〇〜九〇年代にかけて戦略を転換したことは意外と知られていない。八〇年代のIBMの戦略は、オープンライセンスをしても、徹底した権利行使を行わず、「良い特許」を積極的に保有して、自分たちの事業活動の優位性、あるいは自由を確保するという戦略であった。

ところが、本業が低迷した九〇年代前半から積極的な収益化戦略に転換した。特許ライセンス、技術移転、プログラム関係の著作権、トレードマークを次々とロイヤリティに換えた結果、公表された数字によると、現在のIBMの知財収入は年間二〇〇億円に達している。実に利益の三〇〜四〇%を知財で上げていると言われている。これがIBMのオープンライセンスポリシーによる成果である。

IBMのように全ての技術分野についてライセンス化する戦略を採用することが必ずしも正しいとは限らない。個々の技術分野での戦略を採用すれば企業の収支に最も貢献するのか、あるいは

企業の競争力がつくのかを、戦略的に考えていくべきであろう。

青色レーザダイオード訴訟の日亜化学のケースも、評価が分かれるところである。同社はライセンス供与を一切せずマーケットシェアを独占する戦略を採用したが、同社の青色レーザダイオードの patents ポートフォリオでシェア独占ができるだけのものがあつたのかという点は、ケースタディーとして非常に興味深い。もし日亜化学がオープンライセンス方式にして今の日亜技術をデファクトスタンダードに持っていれば、財務収支がもっとよくなっていたかもしれない。

クローズドライセンスポリシーにすると、必ず迂回技術ができる。クローズドライセンスポリシー自体または、これによって迂回技術が生じる点は、特許制度の趣旨に沿っている。しかし、企業戦略として見た場合、迂回技術ができてしまうとシェアも低下し、ロイヤリティも入ってこない。クローズドライセンスでマーケットシェアの増大を図ったとしても、適当な時期にオープンライセンスポリシーに転換し、技術のデファクトスタンダードを取る戦略も非常に重要である。

良い特許の条件は市場性の高さ

特許戦略あるいは戦術は、どれが最もその企業の収支に貢献するか、どれぐらいオープンなのが

いいのかというだけの話なのである。そう考えると単なる収支だけではなく、技術分野、業界での位置付け、企業規模などもライセンスポリシーにおいてオープンなクローズドかが判断の際の重要なファクターになってくる。例えば、製薬業においてオープンライセンスはほとんどあり得ない。どのようなロイヤリティレートを設定しても、オープンライセンスをしてしまうと開発コストを回収できないからである。したがって、クローズドにしてシェアを確保し、開発投資を回収するのが製薬業界における物質特許の考え方である。

特許法六八条は、一見、独占排他権で同じ効力なのであるが、分野によって実質的な効力が変わるのである。IT関係の特許は基本的にあまりクローズドになじまないのに対して、物質特許は基本的にクローズドになじむという性質を持っている。そうした特許の性質も考えなければならぬ。さらに、事業が一〇年後の主要ビジネスなのか、それとも三年後に皆で共栄共存するようなパテントプール的な事業なのかという位置付けを考えることも必要である。

また、単純なライセンスなのか、ノウハウライセンスなのか、技術移転を含むのかなど、どのような方式によれば一番企業のライセンスによる収益が上がるのかについてもケースごとに色々な考え方があろう。おそらく個別の技術について、戦術

の取り方によって、企業の収益、あるいは知財による貢献度は変わってくるはずである。複雑な要素を含むので、非常に高度なディシジョンをしなければならぬ。

前述の「良い特許」に対する私の考え方は非常に単純である。基本的に、特許とは法的な商品、売り物である。ライセンスすることはお金に換えるということ、つまり売りに出すということなのでマーケットが存在しなければならぬ。つまり「他社が使用する」ということが重要である。もう一つの特許の性質として、「権利として安定していること」が非常に大事である。

そう考えると、特許管理とは「市場性のある特許を取っていくプロセス」に他ならない。ところが、このことは実際には非常に難しい。なぜならマーケットが時間とともに動くからである。

特許出願と同時に特許権が発生するのであれば、現在のマーケットだけを追求していればいい。しかし、特許を取るのに平均して三年かかる現在においては、審査請求を二年ほど遅らせるとすれば、五年後のマーケットを見なければ市場性のある特許は取れないのである。

現在のマーケットだけを見るのであれば、知財部の人間がエンジニアと相談してマーケットを確認した上で、出願するだけで事足りるだろう。しかし、五年後のマーケット予測になると、マー

ケットに関する専門家を介在させなければ正確な狙い打ちはできないはずである。知財の権利化の様々な部分にマーケット的な見知を入れていくことが知財管理のポイントになる。

市場と権利範囲の整合性を確保

「マーケットと権利範囲（クレーム）との整合性」というテーマは非常に重要である。五年後のマーケットで通用する特許を取るには、開発テーマの選定や開発企画を十分に検討しなければならぬ。テーマ選定を間違えてしまうと、いくら良い知財活動を展開しても、市場性のある特許は決して取れない。

仮に一〇年後、あるいは五年後に市場性のあるテーマが選定できたとすると、次に問題になるのは権利化である。日本の特許実務屋は、特許出願はともかく、権利化、つまり中間処理の部分が弱いのではないかというのが私の感想である。特許実務屋とは、社内の人材ではなく外部の弁理士のことを指しているが、その辺が意識されていないケースが非常に多い。権利化を進める上では、実体論と手続き論の二つがあると思う。

特許の出願には、引例の把握が重要である。引例（先行技術）の分析の把握が十分ではないと、範囲を必要以上に減縮してしまい、非常に権利範囲の狭い特許を取得しているケースがよくある。

マーケットの見切りが甘いことも問題点である。マーケットをカバーする権利を取るためには、将来技術の見切りや把握が的確でなければならぬ。ところが、これが甘いがために、結果としては使えない権利になってしまいうケースが多くあるのである。

これが実体論である。先行技術の把握はともかくとして、マーケットをどのように考えていくか、どういうシステムを作って権利化の作業を進めていくかが非常に大事である。

さらに、権利行使をする時に出てくる様々な問題にも注意しなければならない。その一つは、構成要件に一義的でない言葉を使っているケースである。例えば「滑らかな○○」という言葉にクレームが付いたとしよう。裁判では「滑らか」という言葉が論点になる。そうした言葉は本来的に使ってはいけないのに、権利範囲のマネジメントができていないとこれが容認されてしまう。

また、後の立証の手段が考えられていないケース、いわゆる立証容易性が確保されていないケースも問題である。技術的特徴は確かにクレームできており、構成要件も確かにきちん和一義的なのだが、立証しようにも色々な問題があつてできないというクレームが結構あるのである。

権利化は、極めて複雑で高度なスキルが必要な作業だと私は思っている。まず裁判実務、判例を

知らなければできない。加えて特許の実務と技術、あるいはマーケットを知らなければできない。そうした高度なスキルをどのようにして会社の知財管理に反映させていくのが大きな課題である。

データベースを活用できる体制を

方策の一つとして挙げられるのは、データベースである。マーケットと権利範囲の情報が一覧で整理されているデータベースの作成が考えられる。

具体的には色々な形があるが、何らかのリンクのための情報ソースが必要だろう。データベースは作っただけで満足してしまうケースがあり、また面倒で誰も入力しないという問題が出てくる。クレームを補正したら必ず入力するというマニュアルを設けたり、これに違反したらペナルティを設定して強制力を担保するという考え方、逆に入力すればポイントがつくというインセンティブ的な入力モチベーションも考えられるだろう。とにかく、コンセプトだけではなく運用が非常に大きな課題である。

それは企業内の制度設計の問題であり、制度がうまく機能すれば、立派なデータベースができるが、データベースを作っただけでは収益に貢献しない。データベースをどのように活用して知財の収益化に結び付けるかが非常に大きな問題である。

米国企業には、PPM (Patent Portfolio

Manager) といわれる特許管理の専門家がいる。IBMの場合は、各技術分野にPPMが一人ずつ、合計七人いた。PPMは毎日データベースにアクセスし、特許のランク付けをする。現場の知財屋から送られてきたクレームを見て指導し、不要と思われる特許の放棄も行う。

PPMは、特許実務屋でありながらマーケットも分かり、技術も分かるという非常に優れた人達であるべきである。IBMの場合、このような人材を七人も集めたが、日本の企業でそうした人材を集められるかは疑問である。

また、一人のPPMが何千件も担当することは、物理的に無理がある。PPM方式は、集中管理であるが、日本企業では各現場にパテントエンジニア的な人材を配置し、分散管理をすることも考えられるのではないか。あるいはPPMを単なる担当でなく知財収益部門という戦略的なミッションを帯びた部門にして、いわゆる部門のミッションとして運営していくこともできるだろう。

四つある「特許が出ない理由」

お客様から特許戦略などの相談を受ける際に必ず出るのが、「エンジニアがなかなか発明を出してくれない」という原始的な悩みである。その対応策として、エンジニアに対して例えば柔道の段位制度のような目標設定をしてみるのも面白いの

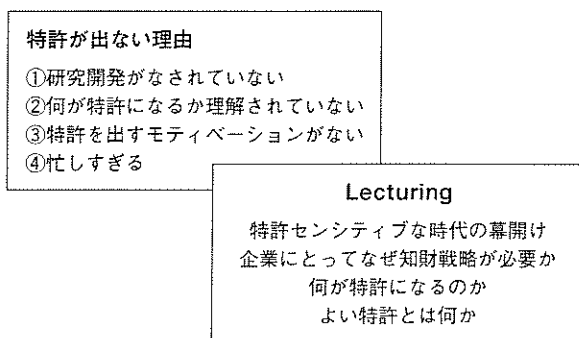
かもしれない。IBMにいた当時、特許が出ない理由を色々と考えてみた。特許が出ない理由は四つある(図表3参照)。

第一は研究開発がなされていないか、そもそもネタがないという本質的な理由である。

第二は、研究開発は適切に行われているが、何が特許になるかをエンジニアが分かっているにたいして、結果として出さないというもの。

第三は、研究開発も行い、特許も分かっているが、特許を出しても意味がないのではないかとというものである。これには二つあり、自分にとって人事上、どういうメリットがあるのか分からないケースと、会社にとってどういう意味があるのか

図表3 特許と戦略を認識しよう



分からないので、結果として開発を優先しようというケースである。つまりモチベーションがないのである。そして第四は、研究開発もし、特許も分かり、モチベーションもあるのだが、忙し過ぎて出せないという理由である。

第一と第四は知財屋の責任ではないが、第二と第三の理由は知財管理の問題である。それは我々知財屋が改善しなければならない。

その中で我々の行動は、とりあえずレクチャーを行うことである。なぜ企業にとって知財戦略が必要か、なぜ特許を出さなければならないか、さらに知財による収支がいかに非常かを説明する。さらに、何が特許になるのか、「良い特許」とは市場性のある特許であることなどを説く。九割方の人は、話を聞いただけで終わるが、一割の人は行動に移す。自席に戻り、保存していたデータを我々の話と照らし合わせて、特許になるものを探してくれるのである。そうした一割が非常に大事であり、そこを次のコンサルテーションでキャッチするのである。

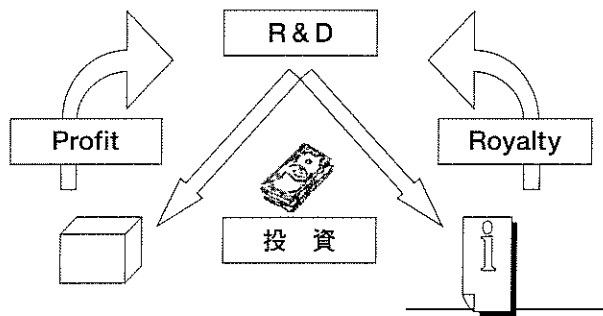
特許の市場性を理解させるのが要

エンジニアに対するコンサルは、特許を理解させるためのOJTである。それを通してエンジニアは、従来技術と新規な着想を分けるという最も基本的なところから、だんだんと戦略的な部分ま

で理解できるようになる。コンサルを大体二〜三回やると、そのエンジニアはある程度自分の部門に帰ってできるだけでなく、同僚に対しても説明ができるようになる。社内で発明をセレクションする会議を開催することも、特許戦略を浸透させるためには非常に大事である。当然のことながら、知財部は市場性の高い発明を採用するというスタンスを明らかにする。

こうした会議の中で参加者は、市場性がいかに大事なのかを理解するようになる。さらに繰り返ししていくうちに、社内に「良い特許」とは何かという概念が徐々に浸透していく。そこが非常に大事である。発明のセレクションを第一義にしていくが、むしろ特許戦略に沿った特許の考え方や認識を浸透させる効果があり、それが現場に浸透してくると開発の指針や発明の出方も変わってくる。特許の市場性を理解した先進的なエンジニアが、将来的にはその企業の特許管理の核となることだろう。彼らが各部門における準知財部員的な役割を果たし、マーケットを見ながら自らの部門の技術に関してリスクの低減と収益性の向上を進めてくれることだろう。そうなれば前述のPPMではなく、現場の Patent エンジニアでマーケットと権利範囲をリンクする機能ができてくるのである。色々なやり方があるだろうが、本質はマーケットと権利範囲をどうやってリンクさせるかである。

図表4 研究開発への投資効率の検証



求められる新たな収益化プロセス

マーケットと権利範囲のリンクが仮にできた場合、それをどうやって収益化するのかというのが次の問題である(図表4参照)。今までR&Dの成果は物に化体してきたが、つまり発明により、物の品質が向上し、コストが安くなることで物が売れ、プロフィット(利潤)の一部がR&Dに戻ってくるという有形的な商流であった。

そのために、データベースの構築、会議での意識啓もうなど、様々な角度からゴールを目指していかなければならない。

パテントエンジニアが担うファンクションは、基本的に収益の向上というプラスの側面と、損失の未然防止というマイナスの側面の最小化である。これらについての全てを知財部員が担うことは不可能である。知財部と現場のエンジニアに分担を決めることも、今の知財管理の大きなテーマである。形式的に進知財部員的な職責を置く会社は結構ある。しかし、パテントエンジニア的な職責をどのように定義し、どのような教育を施すかというところまで固まっている会社はあまり知らない。

ところが、R&Dのプロダクトは、当然のこと

ながら物の改良だけではない。いわゆるアイデア、インフォメーションという無形的なもの、あるいはソリューションなども当然R&Dの成果物である。この代表がパテントや技術ノウハウでもある。これを何らかの形でお金に換え、R&Dに収益が戻ってくるという流れが当然なければならない。

それが知財の収益化の話である。ところが、この流れは手法として非常に未確立な部分が多い。有形資産的な流れは完全に確立した流れであるが、無形資産に関しては、特許をライセンスする、技術を移転するという二点だけしか確立していない。今、我々が考えなければいけないのは、どういう形で収益のプロセスを作っていくかである。ジョイントベンチャーを作る、あるテクノロジに基づいて様々な技術ソリューションを作っていく、あるいはコンサルティングによるソ

リューションビジネスというやり方もあるだろう。また、インフォメーションをプロダクトとしてパッケージする手法自体も、まだまだ未確立な部分が多い。R&Dがインフォメーションを作る部分もまだ開発の余地があるだろう。ただ、基本的に知財収益のルーチンの確立が、今後数年間の課題になっていくことは間違いない。

適切な棚卸しで保有特許を選別

最近、特許の棚卸しという概念もだいぶ普及してきた。技術コンサルティング会社を使うやり方など色々あると思う。会社にはいくつかの技術分野があり、色々な特許がある。棚卸しとは、このパテントポートフォリオの中から良いものと良くないものを選別する作業である。選別のコストをなるべく安くするのが大きなポイントである。

順番がある。まず、マーケット性ありきである。まず特許性ありき、あるいは権利の有効性を確認する作業から入る方法もあるが、その場合は何千件もある案件を先行技術調査するので大変な作業とコストが必要になる。マーケット性のある分野を特定できたら、その分野に関する基本特許と周辺を峻別する。これはある程度簡単に区別できる。例えばクレームの長さ一つを見ても、出願日を見ても大体わかる。その中で本当に良さそうな案件を何らかのクライテ

リアを作って選別する。そうすると最初の二〇分の二、二〇分の一あるいは三〇分の一に絞り込めるので、最後に、これらを先行技術調査等の特許技術的な手法による分析にかけてやる。この順番が進めると、比較的成本が安くなる。これで選んだダイヤモンドのような高付加価値特許には、周辺特許があるはずである。それを次に選び一つのパッケージにして、収益化のプロセスに乗せていくというのが基本的な考え方である。

高付加価値特許とその周りのポートフォリオを選択した場合、今まで日本の企業の採用する収益化手法は、ライセンス一辺倒であった。しかし、他にも色々なやり方がある。自分たちで実施する能力がなければライセンスをするが、実施する能力があるのであればライセンスよりもジョイントベンチャーを組んでもいいのではないか。ともあれ、ライセンス以外にも色々な収益化の道があることを忘れてはならない。

また、ライセンスといっても、特許だけのライセンスなのか、周辺技術ノウハウのライセンスも含むのか、人のリース、ソリューション提供ビジネスのようなものにするのかなど、色々な形態がある。そうした選択肢の中から、ある固有のケースで最も収益性が上がる収益化手法を分析していくことが必要である。このモデルを「シーズ先行型収益モデル」と呼ぶ。つまり、高付加価値特許

シーズがあるという前提でやる収益化の二つのモデルである。

一方に「ニーズ先行型収益モデル」というものがある。これは営業担当がお客様のニーズを聞いてきて傾向分析をすることから始まるモデルである。ニーズを聞き、それを製品として売るのが今までの商流であったが、製品ではなくソリューションを販売するコンサルティングビジネスである。このプロセスでは、ニーズに対応する技術屋が必要である。またソリューションを法的なパッケージにしておく知財屋も必要である。特許も取らなければならぬ。こういったものを売りに出し、それで収益を上げるといのがニーズ先行型収益モデルである。

収益化には高度なスキルが必要

シーズ先行型収益モデルの戦略を立てるのは誰か、ニーズ先行型収益モデルにおいては、営業屋、技術屋、知財屋をまとめる部門はどこかということを考えてなければならない。知財部が担当するものもいのだろうか、一つの考え方としては、もう少しリエゾンのCIAO (Chief Intellectual Asset Officer) のような部門の構築もあり得るだろう。

なぜ知財部ではなくCIAOなのか。その理由は、いわゆる収益化においては従来の知財的

なスキル以上のファイナンス、セールス、マーケティングに関するスキルが必要であるために、アディショナルな人材やスキルがその部門に必要であるからである。もちろん、知財部にそうした人材を入れる手法もあるし、あるいは経営企画の一部門として、いわゆる無形資産の収益化、コントロールセンター、あるいは戦略部門の形成もあるだろう。

このようなCIAO部門は、かなり多岐にわたった専門スキルが必要である。ファイナンス、セールス、マーケティング、特許技術もすべて分かるというスーパーな人材はなかなかないので、ある程度複合的な人たちの集まりになる。これからはそうした部門を作らなければ、無形資産経営の核になるコントロールセンターはできないのではないかと思っている。

教育の問題もある。知財部上がりの人もCIAOに入らなければいけない。そうした人は、マーケットを勉強する。営業部上がりの人は、マーケット財務を理解しているので、特許や知財を勉強する。こうした人材が集まった部門を形成すれば、無形資産の収益化は各企業において大きく前進するだろう。