

特許の収益化を 法律面から支援

弁護士・松尾綜合法律事務所

鮫島 正洋

さめじま・まさひろ
85年、東京工業大学を卒業し、藤倉電線(現フジクラ)に入社、金属材料エンジニアとして勤務。91年弁理士試験に合格、92年日本IBM知的財産部に移り、94年に弁護士試験合格、99年弁護士登録。知的財産分野では第一人者であるほか、自然科学全般(金属材料学、半導体、電気工学、コンピュータサイエンス)も得意とする。

遠くなるような話であることからしても、無形物の価値がいかに高いかは容易に想像することができよう。

日本においても無形資産の価値は年々高まっている。今年四月、東京地裁はパチスロにかかる特許の侵害訴訟において、過去最高額である賠償額八〇億円あまりを認定した。八〇億円という額は中堅企業であれば、経営の基盤を揺るがしかねない額である。そうでなかったとしても、特許侵害を重ねた事業を行ってきた取締役に対して株主から厳しい責任追及がなされたとしても不思議ではない。

日本の特許訴訟は、長年、権利範囲を広く認めないことで内外から批判されてきた。しかし、平成一〇年、最高裁判所が、裁判所に権利範囲の確定とともに特許の有効性を判断する権限があることを確認して以来、権利範囲を額面どおり認めるとともに、特許の有効性を司法の場で徹底的に争うという、米国型の訴訟に近づいた。

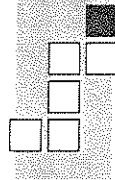
その中で、特許をはじめとした無形資産を造るほうも、これを利用するほうも、従来にない大きなリスクにさらされているといえる。その理由は、すでに述べたように無形資産に対する意識が高まっており、その価値が大きくなっていくからである。さらに、それを判断する裁判所も積極的な姿勢を見せはじめている。特許に代表される無形資産を侵害すれば大きなダメージを招き、これを収益化できなければ競争に敗れることは必至である。無形資産の取扱いの巧拙がこれからの企業の優劣を決めるといっても過言ではない。

日本企業にみる 問題点と提言

日本国特許庁に対する特許出願件数は毎年四〇〇万件を上回り、世界一の規模を誇る。図表1に示すように、二〇〇一年度における米国特許取得件数上位一〇社のうち、七社は日本の大手電機メーカーであった。しかしながら、依然として、日本の特許収支は赤字のままである。このことは、特許をはじめとした無形資産を創り出すこととは不得意であるという日本企業の有する問題点を浮かび上がらせる。

この背景には、次のような問題があると推測される。すなわち、

知財にかかわる リスクの変遷



昨年五月、元理化学研究所の研究者がアルツハイマー病の治療・研究用の遺伝子試料を盗み出したとして起訴された事件に続き、今年六月には、日本人研究者を含む二名が、臓器移植時の免疫抑制剤にかかる遺伝子試料・研究データを在籍していた米ハーバード大医学部より盗み出したとして米連邦捜査局に逮捕された。

米国を中心に、無形資産といわれている

技術的な成果、ノウハウ、発明などを強く保護する動きが強まっている。

無形資産とは「形のない物(無形物)であって、資産価値のある物」のことをいう。「形がない」とは、より専門的には「空間に一定の体積を占めない」と定義され、ブランド、ノウハウ、信用、情報などがその典型とされている。

英インターブランド社の試算では、コカ・コーラ、マイクロソフトなどのブランド価値は日本円に換算して九兆円を超えるという。これだけの価値を有形物(土地、建物、設備、現金など)で持つのは、気の

●特許取得件数は多いが、マーケットに裏付けられた資産として価値の高い特許が取得されていないのではないかと。

●取得した特許が単に棚に陳列して寝かされているだけで、それを世の中に提供し、収益を生む活動がなされていないのではないかと。

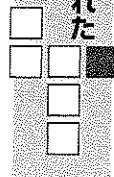
これらの推測はおそらくあたっているだろう。なぜならば、現在の日本企業においては、技術ノウハウ・特許を「ゆりかごから墓場まで」扱うためのノウハウも人材も存在しないからである。

それでは、これを実現するためにはどのようなスキルの組合せが必要なのだろうか。図表2に、企業における特許のプロセスのステージと、各ステージに要求されるスキルを示す。最初の二つのステージである

「発明の発掘」と「権利化」においては、技術・特許実務という二つのスキルで足りるが、取得した特許を企業資産としてとらえ、収益化を図るステージにおいては、これらのスキルに加え、むしろ「ファイナンス」「セールス」「事業プランニング」という異質のスキルが要求される。技術ノウハウや特許は、無形的な商品であるから、その商品内容を理解するための技術・特許のスキルと、その商品を流通させるためのセールス・プランニングのスキルの両方が必要となる。もちろん、すべての経済活動はマーケットに裏付けられていなければ利潤を生ま

ないのと同様、これらの各プロセスも、一貫して「マーケット」に裏付けられていなければならぬ。

マーケットに裏付けられた特許取得戦略

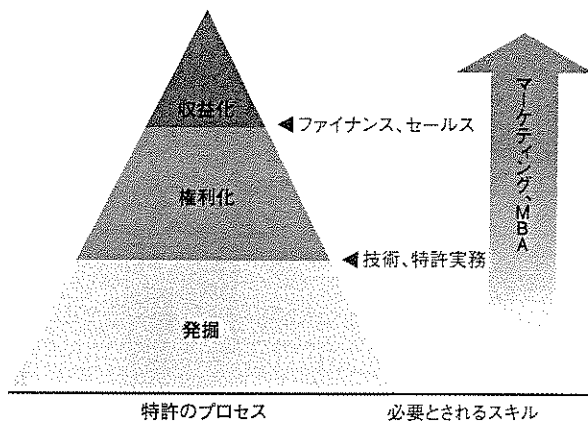


米国特許取得件数トップに燦然と輝くのはIBMである(図表1)。IBMは九年連続で米国特許取得件数一位を記録し、かつ、特許を含めた知的財産権による収入は年間二〇〇〇億円を超えると報道されている。この事実、IBMの特許戦略が特許の取得のみならず、収益化にも力を入れているという点で、日本企業のそれとは質的に異なるということを示唆するものである。

図表1 米国における特許取得件数のトップ10

		2001年(仮)	2000年(順位)
1位	IBM	3,411	2,886 (1)
2位	NEC	1,953	2,021 (2)
3位	キャノン	1,877	1,890 (3)
4位	マイクロン・テクノロジー	1,643	1,304 (7)
5位	サムソン	1,450	1,441 (4)
6位	松下電器産業	1,440	1,137 (11)
7位	ソニー	1,363	1,385 (6)
8位	日立製作所	1,271	1,036 (13)
9位	三菱電機	1,184	1,010 (14)
10位	富士通	1,166	1,147 (10)

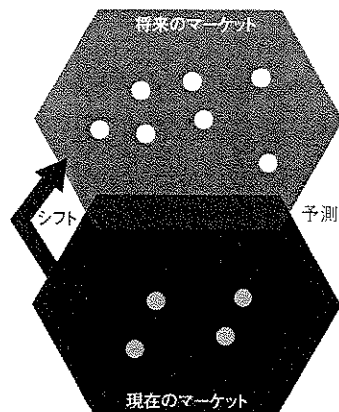
図表2 企業資産としての特許を生み出すために



IBMの特許戦略は「マーケット性(Marketability)のある特許を取得する」という一言に尽きる。図表3に示すように、このことは決して容易ではない。なぜならば、発明が創作され、権利化のために特許申請され、それが権利となるまでには三〜五年という長い年月を要するからである。つまり、研究開発テーマの選定、個別の発明の権利化という各ポイントにおいて、五年後のマーケットに対する予測を介在させなければならぬのである。

日本企業の場合、特許取得件数は多いものの、マーケットにきちんと裏付けられた特許はさほど取得されていないのではないかとという疑問が存在することは上述したとおりである。つまり、将来マーケットの予

図表3 特許戦略における市場予測の重要性



現在のマーケットに即して、■色の権利を取得しようとして出願したとしても、特許化される3年後にマーケットがシフトしていれば無駄な権利となってしまう。出願時に将来マーケットを予測して、■色で表される範囲で権利化を図ることが重要である。

測と特許管理をいかにして連動させるか。これが、今後の日本企業におけるひとつのキーである。以下、この点についていくつかのポイントを述べる。

まず、研究開発テーマの選定段階において、将来のマーケット規模と特許リスクを勘案することである。研究開発テーマの選定は、その企業にとつて五年後、一〇年後に柱となる事業のシーズを決定することである。マーケット規模が見込める分野であっても、そこにすでに他社の特許群が存在している場合、マーケットをとるためには莫大な特許料をコスト負担として覚悟しなければならぬが、このようなビジネスの収益性は疑問である。そこで、研究開発テーマの選定においては、マーケットの将来

性ととともに、他社の基本特許が存在しないということが要件となる。

個別の発明の管理においてもマーケットは日常的に加味されるべきである。例えば、二年後には他の技術に取って代わられることが明らかな技術にかかる発明について特許出願したとしても、権利化までに三年以上要する現状においては意味がないかもしれない。

「二年後には他の技術に代わられる」という技術マーケットの予測情報があればその判断は可能であり、逆に情報がなければ無駄な特許出願を繰り返すことによるコストの増大を招くのである。

特許を権利化する途中で、ある分野のマーケットが明らかになることは頻繁にあることである。このような場合は、その分野にかかる一群の特許出願について、広い権利を確保することにマンパワーと予算を割くことが必要である。日本企業においては、特許出願についてそのマーケットのポリティによるランク分けがなされていないために、無駄な発明の権利化にコストがかけていたり、重要な発明であると認識できなかったためにマンパワーを割くことができず、基本特許となっていたはずのものを逃したりしているのが現状である。

これからの特許管理においては、特許業務を行う従前型の実務家に加え、どの特許にどの程度予算とマンパワーを割くかと

いうことをマーケットポリティの見地から決定する司令塔が必要である。このような組織体制を整えることにより、特許出願・取得件数は多いが、マーケットにきちんと裏付けられた特許はさほど取得されていないのではないかと、という疑問を払拭することが日本企業における第一の急務である。



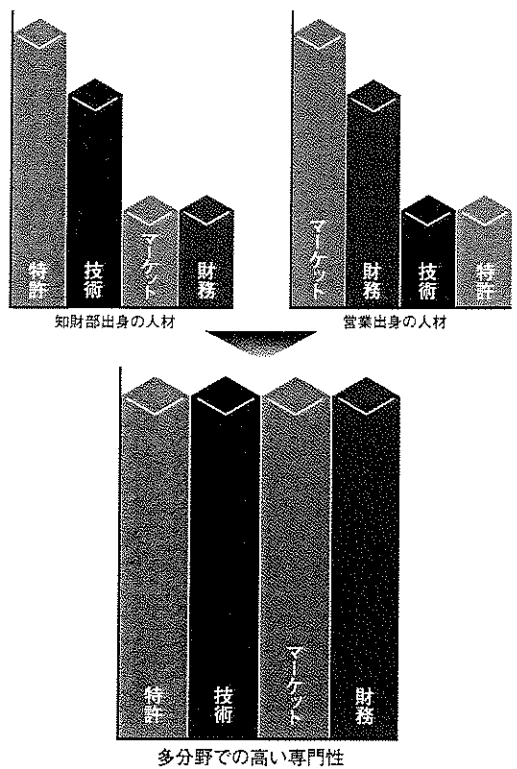
第二は、日本企業が取得した特許は単に棚に陳列して寝かせているだけで、日本企業がそれを世の中に提供し、収益を生む活動はされていないのではないかと、という推測に対する提言である。

特許等の技術的な無形資産（以下、「技術資産」という）の収益化といっても多様な手法が考えられるということである。日本企業における伝統的な手法は、他社が自社特許を使用していることを他社製品の分析により検出して、特許ライセンスを打診するという活動であった。この手法が今後も特許等の技術資産の収益化における、最も重要な手法であることは疑いがない。

しかし、同じく技術資産をライセンスするのでも、①他社製品のラインアップを研究し、自社技術を用いて開発をすることのメリットをアピールしていく提案型・ソリユーション型のライセンスも今後は考えら

れる。提案型・ソリユーション型のライセンスは、ライセンスを受ける他社にも好ましいものであるが、自社からしても特許のみならず、技術ノウハウにもロイヤリティを付加したり、ソリユーションそのものにコ

図表4 CIAOの育成



ンサルティング対価を要求できるので、より大きな収益を生む可能性がある。

ライセンスという手法を離れて収益化を図ることもできる。②自社技術を他社に移転する、または、自社技術について他社とともに合弁事業を創設するなどして、事業化の中で技術資産の収益化を図るという手法も考えられる。

数字という形で収益を直接に生む方法ではないが、③保有している自社の価値のある技術資産や特許を引き当てる、他社との共同事業などの条件交渉で有利なポジションを得るなど、ビジネス交渉の中で技術資産を収益に役立てる方法もあり得る。

その他、海外に生産ラインを建設したり、OEM生産先などを選定する場合も、ノウハウなどの技術資産をパッケージングして、製品売上とともにノウハウライセンス料取

得も考慮に入れるべきである。

技術資産の収益化のためには、豊かな発想に基づいて、収益化スキームを構築、実現することが必要である。そのためには、収益化スキームのバリエーションを構築できる人材と、社内の技術資産を把握した上で、そのスキームに沿ってビジネスを展開するための部門を創り出すことが急務である。

そのような部門をChief Intellectual Asset Officer (CIAO)と呼ぶことにしよう。CIAOは、社内のさまざまなビジネスに対する情報と、技術ノウハウ・特許を含む知的資産情報とを把握し、あらゆるビジネスにおいて、知的資産による収益モデルを検討する。

CIAOの典型的な作用はニーズ先行型、シーズ先行型によって以下のとおりになる。

ニーズ先行型の場合、つまり、営業部門の拾ってきたニーズに対しては、そのニーズに対してソリユーションを与えることのできる技術部門（場合によってはアウトソーシング先を含む）を紹介し、そこで創造されたソリユーションについてノウハウパッケージの作成、特許出願など、そのソリユーションの収益化に資するための技術資産を創り出し、クライアント企業に対して収益条件を提示する。

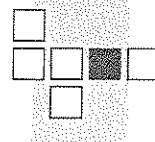
シーズ先行型の場合、技術部門が開発した新技術（シーズ技術）に対しては、それを適用するためのマーケティングを行い、そのシーズ技術を適用可能なアプリケーション（具体的な製品）のイメージ・パッケージを創り出し、そのアプリケーションを事業化しそうな企業に技術提供（場合によっては合弁事業の設立）を働きかける。

収益化スキームの策定、アプリケーション・ソリューションの創出、具体的な相手企業の選択により、社内の技術ノウハウや特許などの無形資産の収益化を図るための企画・指令部門がCIOである。

CIOは多岐にわたる専門性を持った部門でなければならない。そのような専門性のすべてを一人一人が持つことは困難なので、複数の専門家の集まった部門とし、相互に専門性を高める教育を施すべきである。例えば、図表4に示すように、営業出身の人材には知財と技術を学ばせ、知財部

出身の人材には、財務とマーケティングの基礎を学ばせる。このようにして、各人が、すべての専門について共通に語れるだけの最低限度のベース知識を共有しつつ、一つまたは二つの分野について高い専門性を有している人材を育成することがCIOを構築するための人材育成方法である。

リーガル・モジュール 収益化スキームをサポート



CIOは一朝一夕に形成できるものではない。無形資産経営に関する戦略とゴールを策定し、それを実現するためのなおよそのタイムチャートを規定することから始める必要がある。

幸い、日本には、無形資産の収益化を業態としていくつかのアウトソーシング企業が現れ始めている。例えば、システム・インテグレーション株式会社（多喜義彦社長）は、技術マーケティングと新技術による製品企画提案に基づく技術移転サービスを行っているし、リクルートの技術移転部門は大学発明を中心とした技術移転仲介サービスを行っている。技術についてブレンを受け、証券会社・ベンチャーキャピタリストによる評価を経て、入札方式で技術移転を成立させるスキームを実行している企業も存在する。

このようなアウトソーシング化の波の中

で、技術ノウハウ・特許の取扱いは法的なスキルが必要とされることから、現在、収益化スキームについて法的観点から提案企画するリーガルサービスが望まれている。

このサービスは、従前のように収益化スキームに関してコンプライアンス面をチェックするにとどまらず、リーガルのな切り口から安全性と収益性が最も高く、コストが

低い、実現可能なスキームを提案するものである。我々は、これを「リーガル・モジュール」と呼ぼうとしている。

さまざまな知的財産の収益ビジネスの中で、法務・知財の高度な専門性に基づいて、ビジネス的な立場から提言をするアウトソーシング部隊。これがリーガル・モジュールのコンセプトである。

日立製作所

知的財産の外販で 特許収入の大幅黒字に成功

多くの日本企業が特許収入の収益化に苦戦する中、30年以上前から特許の外販に乗り出し、成功している企業がある。

1910年に創業した日立製作所は、創業者の小平浪平の意向により、創業10年後には早くも特許の専任者を置いた。以来、同社では特許を重視する伝統が続き、現在、約5万件(国内約2万5000件、外国約2万5000件)の特許を保有している。

日立製作所では、1970年、他社に先駆けて特許の全面的な有償開放制度を設け、原則として、実施許諾を希望する相手に対し、適正な条件で有償にて実施を許諾することにした。当時は、技術料収入より技術料支払の方が多く、技術料収支は赤字であったが、1985年から黒字に転換している。

日立製作所における知的財産関係の組織改革は、国内企業の中では際立って早かった。

まず、1981年3月にいままでも事業部・事業所に所属していた特許関係部署を全社統合した。1988年には海外ライセンス部門を統合するとともに、「特許部」から「知的所有権本部」に改称、

2001年には「知的財産権本部」に改称した。組織としては、ライセンス部門を中心に、商標・著作権部門を擁する「IPビジネス本部」、特許取得・活用・他社特許対応における特許技術面を担当する「IP開発本部」、および、企画、特許情報、業務管理、総務部門等の「スタッフ部門」からなる。全体人員の四分の三程度は「IP開発本部」所属のいわゆるパテントエンジニアである。

知的財産権本部の主な業務は、価値ある知的財産権を取得すること、その取得した地的財産権を最大限に活用すること、および他社知的財産権への対応等である。知的財産権の活用形態としては、技術料の収支改善、製品の設計自由度確保、受注への貢献等があるが、そのうち、技術料収支の改善については、前述の特許全面有償開放制度を設けて以来、積極的に取り組んできている。特許権等を無断使用している相手に対しては、その事実を指摘し、話し合いにより適正な使用料を頂くこととしており、場合によっては裁判による解決も視野に入れている。

なお、昨年度における特許やノウハウも合わせた技術料収支は約450億円の黒字となっている。