

知的財産戦略から見た オープン・イノベーション 促進のための取組事例

2009年2月

特許庁

企画調査課

目次

1. はじめに	2
2. 事例の類型化	3
3. 具体的事例	4
(1) ライセンスイン・権利の購入に関する事例	4
1) ライセンスインに対する基本的な考え方	4
2) ライセンスインを検討するにあたっての知的財産部の役割	7
3) 技術導入を行うための特許権の購入やM & Aの選択	10
(2) ライセンスアウト・権利の売却に関する事例	15
1) 他社へライセンスを許諾する上での基本的な考え方	15
2) 撤退した事業に関連する知的財産権の取扱い	20
3) 事業の切り出し(スピノフ、カーブアウトなど)	22
4) 地域企業への貢献	24
5) 権利のライセンス先を探すための仲介業者の利用について	25
6) 技術の無償公開	27
(3) 相互の技術供与	30
1) 企業同士、大学・公的研究機関との連携、コンソーシアムの構築	30
2) 共同研究開発を円滑に推進するために	34
3) クロスライセンス、パテントプール、技術標準	37
(4) あえて自前主義を貫く事例	39
(5) オープン・イノベーション活用のための社内体制	41

知的財産戦略から見た オープン・イノベーション促進のための取組事例

1. はじめに

近年、経済のグローバル化が進展し、我が国企業は国内及び海外企業との競争関係が激化している。しかも、技術力の高い先進国企業のみならず、生産効率の高い新興国企業との競争にも対抗することが求められており、その激しさは増す一方である。競争優位に立つために、自社に強みのある事業分野に人的・資金的リソースを集中する、いわゆる「選択と集中」の経営戦略が進行している。また、新興国の経済成長に伴いグローバルな視点での市場は拡大するものの、製品に求められる市場ニーズはますます多様化しており、そのニーズに対応したいち早い製品開発が不可欠である。さらに、コンピュータ技術の進展により、技術開発のスピードが一段と早まっており、高度化・複雑化した技術を早急に獲得し、その技術力を製品の付加価値へと結びつけることが重要となっている。

このような背景のもと、従来、先端技術の獲得は自社研究所等の内部リソースによる自前主義が中心であったが、近年の製品開発には、深い科学的知見が必要となるとともに、自社が得意とする技術分野に限らず、他分野も含めた幅広い多くの技術要素を組み合わせることが必要とされるため、自社の研究成果に外部の知識・技術を融合させる、いわゆるオープン・イノベーション・モデルを適用する取組が全世界的に進展している¹。このような動きは、情報通信技術の発展により、国内のみならず海外の優れた技術開発成果に比較的容易にアクセスできるようになったことも、その一因といえる。

他方、我が国企業においても、必要に応じてオープン・イノベーション・モデルを取入れた事業戦略・研究開発戦略が採用されてはいるが、依然とし

¹ 例えば、ヘンリー・チェスブロウ著・大前恵一朗訳「OPEN INNOVATION」(2004)では、海外企業のオープン・イノベーションへの取組が紹介されている。

て自前主義の傾向が強い状況にあるといわれている²。また、自社で事業化されない研究開発の成果の活用についても、成果をオープンにして実施許諾したり、スピンオフ・カーブアウトした企業にライセンス・売却したりするよりは、自社での活用を目指して水面下で研究を持続したり、そのまま未利用になることが多いのが現状である³。

オープン・イノベーションは知的財産権等を介した技術の取引が前提であることから、我が国企業の経営戦略としてオープン・イノベーション・モデルの選択を更に加速させるために、知的財産戦略の観点からオープン・イノベーションの先進的な取組を整理することは、有意義である。そこで、オープン・イノベーション・モデルを導入している企業の様々な事例について、特に知的財産戦略の側面から収集・分析し、ここに紹介する。

2. 事例の類型化

オープン・イノベーションの定義は「企業内部のアイデアと外部（他社）のアイデアとを有機的に結合させ、価値を創造すること」⁴であると言われている。この事例紹介では、この定義に基づき、オープン・イノベーションを行っているとの実感がなくとも、企業等が取組んでいる「他社からの技術導入」・「他社への技術供与」・「他社との共同研究」を広義に対象として考える。ただし、自社にて研究開発を行った成果を製品化するにあたり、他社権利抵触を予防するためのライセンス（例えば、お互いが保有する特許権の検証を行わない包括的なクロスライセンス）は、他社のアイデアを有機的に結合したとは言いがたいため、対象外とする。

オープン・イノベーションに関連する知的財産戦略の事例を紹介するにあたり、オープン・イノベーションの態様により、便宜的に次の（1）～（3）に類型化を行うとともに、自前主義を採用した事例（4）、企業の体制に関する事例（5）を掲載した。

² 知的財産戦略本部・知的財産による競争力強化専門調査会「オープン・イノベーションに対応した知財戦略の在り方について」（2008年3月4日）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/houkoku/open_innov.pdf

³ 「2006年版ものづくり白書」図124-14

<http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g60731a03j.pdf>

⁴ 前掲1

(1) ライセンスインに関する事例

< 例えば、自社の研究成果のみならず、他機関の研究成果を積極的に取り入れ、研究開発スピードを向上させた事例 >

(2) ライセンスアウトに関する事例

< 例えば、自社の研究成果を自社で利用するだけでなく、他社に開放し(無償を含む)、ロイヤリティ収入等により利益の最大化を図る事例 >

(3) 複数の社がお互いの技術力を活かした事例

< 例えば、自社の強みと他機関の強みとを融合することで、高度化・複雑化した市場ニーズに対応するための技術力を確保するために、クロスライセンスや共同研究を行った事例 >

(4) 自前主義の事例

< あえてオープン志向を選択せずに、自前主義にて研究開発を行うことにより、利益の最大化を図った事例 >

(5) オープン・イノベーションを促進するための社内体制に関する事例

< 研究開発部門・事業部門と知的財産部門との連携を図る事例 >

3. 具体的事例

(1) ライセンスイン・権利の購入に関する事例

1) ライセンスインに対する基本的な考え方

多くの企業では自社内で研究・開発を行っており、その成果を製品に結びつけることが一般的である。他方、技術の高度化・複雑化を背景に、すべての技術を自前で開発することがかえって非効率の場合もある。そのため、研究開発の選択と集中を図り、自社開発のみでは賅うことの難しい技術については戦略的に他者から技術導入して、その技術に基づいた自社製品の開発が行われることもある。

事例1 自前かライセンスインかの選択

最近の製品開発には、自社の技術分野に限られず、材料・素材、化学に関する知見も必要となっており、基本的には全ての分野の技術に対応できる研究開発体制を社内に設けている。しかし、市場ニーズが

大きい一方、他社が技術的な強みを有しており、他社の保有する権利を回避することが困難である場合には、他社から技術供与を受ける選択をすることもある。新たに迂回発明を行う場合の費用と技術供与を受けた場合のライセンス料とから判断を行っている。また、外部によい技術があれば積極的に導入している。例えば、ある種の材料を調達するにあたり、系列メーカーが似た物性の材料を開発していたにもかかわらず、材料の特性、コストを重視して非系列メーカーから調達を行ったこともある。

事例2 同業種および他業種からのライセンスインについて

新しい事業を始めるに当たって1から研究を始めるより他社の技術を取入れた方が早いことがよくある。特に、最近では、他業種、例えば電気メーカー等と提携することが多くなっている。当社の技術分野の研究開発のスピードは電気分野の研究開発のスピードに比べて緩やかであり、従来のように当業界メーカーのみが競合している場合には自社開発でも問題はないが、他業種と連携した開発の場合、製品開発サイクルのスピードを要求されるため、他社からの技術導入も検討の対象となる。

他社から実施許諾を受ける場合、他社でその技術を主力事業として利用していない方が交渉は上手くいく。材料分野の特許は電気分野とは異なり、少数の特許で製品開発の参入障壁を築くことができるため、自社で事業を行っている場合には、原則、他社にライセンスを行うことはない。同様に、競合他社からライセンスインをすることも滅多にない。

事例3 同業種および他業種からのライセンスインについて

当社の属する業界では、抵触する恐れのある他社特許が存在する場合、同業他社からのライセンスインは原則行わず、迂回発明の検討を行う。他方、他業種の企業が権利を保有する場合、研究開発の効率を考えライセンスインの交渉を行うこともある。障害特許への対処方針

(迂回するか、ライセンスインするか)を検討するのは、障害特許となる技術内容やその回避方法に詳しい開発部であり、知的財産部からは障害特許に関する情報の提供を行っている。

そして、最終的な決定は経営陣、知的財産部長、事業部長が参加する会議で行われる。会議では、障害特許の技術内容、自社が開発している技術の他に、マーケットの動向、ライセンスインのメリット、迂回発明に費やす(またはライセンスインに費やす)時間と費用を比較する。製品サイクルのスピードを要求されるこの時代だから、スピードを重視してライセンスインを選択することも少なくない。

事例4 新規アイデアの5割を外部から取得[米国企業]⁵⁾

当社の従来の研究開発モデルでは、外部からの技術導入を「ここで発明されていない」という理由だけで拒み、自社で発明することに固執する傾向が強かった。しかし、近年、新規アイデアを外部から取得する取組を推進している。外部からの取入れ方としては、

他社特許の実施許諾を受ける(ライセンスイン)

特許を持つ企業ごと買い取る(M & A)

特許権(出願中を含む)を買い取る

などが挙げられる。この外部からの技術導入の割合を5割まで高めることを社の目標に掲げている。

事例5 他社特許を積極的に導入⁶⁾

現在、企業は単独の自社技術のみでは生き残っていけないと感じている。したがって、研究開発を始める前に、他者が保有する知的財産を分析し、それを活かしていくことは重要である。その顕著な形態として、自社が必要な技術をM & Aにより獲得する手法もある。したがって、知的財産部は自社と他社が保有する技術を知的財産権の情報に基

⁵⁾ 特許庁「知財戦略事例集」(2007年4月) 事例28

http://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/shiryous_chiteki_keieiryoku.htm

⁶⁾ 前掲5 事例32

づいて客観的に判断し、研究開発の方針決定に関与するようにしている。なお、当社は大学の先生の所有している特許の分析も行っており、その特許の購入も検討している。

2) ライセンスインを検討するにあたっての知的財産部の役割

多くの企業においては、製品開発を行うにあたり、すべてを自前で行うか、他機関からの技術導入を行うかの判断は、開発を担当する事業部が中心となっていくことが多い。一方、知的財産部は自社のみならず他者の技術動向についての最新情報を収集していることから、知的財産部からの情報は事業戦略の策定に重要な判断材料となり、その情報の活用が他社よりも優位な事業展開を可能にするといえる。

事例6 技術導入の手段を検討するための知的財産部からの情報提供

技術導入のきっかけは大抵開発部の主導で行われる。開発部からの依頼に基づいて、知的財産部は技術導入を行いたい技術動向の調査を行い、調査結果を事業部長、経営者と情報共有し、自前で開発するか技術導入をするかを三位一体の体制で判断している。

ライセンスインをするか特許権を購入取得するかは、相手がいることなのでこの限りではないが、ライセンスインした場合のランニングロイヤリティ（ノウハウ料、特許料）と特許を取得した場合の特許のメンテナンスコストを比較して決定する。

なお、「知財部から開発テーマを提案できないか」と経営者から問われることもあるが、知財部が膨大な公開公報の中から事業として成功する開発テーマを選出するのは正直難しい。しかし、事業部において開発テーマの候補が上がった時点で、知財部が先行技術調査を行い、他社の技術開発動向に基づいて、開発を自社で行うべきか否か（その他社との技術提携や、開発の中止）を評価することは可能である。

事例7 自前主義か、ライセンスインかの判断時の知的財産部の役割

研究成果を事業化するにあたって、研究所（または開発部）からの

依頼に基づいて、知的財産部では自社・他社の特許ポートフォリオ分析（基本特許、問題特許）を行い、事業化の判断や、それに伴う技術の購入・売却の判断の材料を提供している。

自社が事業を行う上で障害となる他社の特許を発見した場合、その特許の無効理由の有無や、無効理由が見あたらない場合のライセンスインの交渉の可否、迂回発明の可否等のさまざまな可能性について知的財産部も参加して検討を行っている。

事例 8 ライセンスインを決定する過程での知的財産部の役割

当社が他社技術をライセンスインして事業化をする場合、大抵は事業部の判断により技術導入が決定される。知的財産部は開発部から依頼を受けると、技術情報など必要な情報を提供している。

特許マップ等の知的財産権情報に基づいて技術導入先を提案するなど、知的財産部がライセンスインに対し主導的な立場をとったことはないが、事業部には知的財産権情報を機に応じて提供しており、ライセンスインの判断材料として利用されている。

また、自社以外の技術情報に開発者が日常的にアクセスできるよう、知的財産部がイントラネットに他社の技術動向についての情報を掲載している。

事例 9 同業他社からの技術導入の際の知的財産部の役割

ある技術について、競合メーカーから技術導入を行った。競合メーカーから大規模な技術導入を行うことは前例のないことではあったが、それでも踏み切ったのは、製品化に向け自社で独自開発するための開発投資及び時間を削減できるという判断があったからである。

競合メーカーにとっても、その技術を自社で独占して生産・利用するだけでは十分な利益が確保できないが、他社に対してユニット販売またはライセンスアウトを行うことにより、量産によるコストダウンが可能となり、自社の収益を増やせるというメリットがあったようである。更に、その競合メーカーは関連技術だけでかなりの数の特許を保有

しており、オープン戦略によって自社の技術を業界に広め、デファクトスタンダード化を図ることを戦略として考えた模様である。

知的財産部では、先方技術を当社の製品に移植しマッチングさせる過程で発生するノウハウ及び知的財産の取扱いについての交渉を担当した。交渉の最大のポイントは、以下2点であった。

ブラックボックス化された技術を先方からどの程度開示してもらうか。(ブラックボックスにされたままだと、当社製品に合った製品開発が制限されてしまうため、ある程度開示してもらう必要があった。)

開示された技術に基づいて当社で更なる技術開発を行った場合、その成果物をどの程度までグラントバックするか。

交渉は、特許とノウハウ(仕様、技術情報等)とを区別して行った。つまり、ノウハウをお互いにどこまで開示するか、特許をどの程度まで互いに利用可能にするかについて、両社の利益を尊重しながら交渉を進めていった。交渉は2年越しで行われたが、合意した上で技術導入をしたことから、その後両者間でトラブルとなることはなかった。

事例10 技術導入のためのライセンス交渉について

ある製品開発に必要な技術の特許調査を知的財産部が行ったところ、ある国の研究機関の基本特許の存在を確認した。

当該基本特許については、その研究機関の該当技術分野における研究スポンサである材料メーカーが実質の権利者であることが判明した。当該材料メーカーと当社との包括的な協業関係(関連材料の購入や共同開発を含む)の中で、技術導入を要望したところ、その材料メーカーは快く引き受けてくれた。

事例11 ロイヤリティを支払っている製品の方が高い利益率⁷⁾

他社に特許のロイヤリティを払うことは、直接的には支出を生む行

⁷⁾ 前掲5 事例33

為であるために悪であるという社内の風潮があった。しかし、ロイヤリティを支払っている製品群の利益率は、そのロイヤリティを差し引いても、社内の平均利益率より高いのが実情であった。これは、開発コストを抑えて効率的に事業化できたとみることができる。

また、事業部としては、事業を守るために、製品における自社特許率が重要と考える傾向にある。しかし、事業目的はクロスライセンスにおける差額を稼ぐことではなく、事業全体として利益の最大化である。

以上のことを踏まえて、知的財産部としては、各事業部に、ロイヤリティを支払っても事業として成功させることの重要性を説明している。もちろん、コンプライアンスを重視することは企業として当然のことであるから、故意に侵害行為をすることはあり得ない。

事例 12 技術導入のためのライセンス交渉について

ある生産技術を外部から技術導入し、当社の主力製品に適用しようとしたきっかけは、その生産技術を使用したいという当社研究者からの要望を受けたことに端を発する。知的財産部にて、この技術分野における世界中の特許ポートフォリオを調査したところ、海外研究機関の基本特許を発見した。

その研究機関は、海外企業にも積極的にライセンスアウトを行っていたため、その技術をライセンスインすることとした。そしてその生産技術を当社の製品分野に適用するための研究開発を進展させ、当社の製品に適合した発明を生み出し、海外も含めて数百件に及ぶ特許網を形成した。

その結果、いまや業界では「この生産技術といえば当社」と認知されるほどとなり、当社製品は海外からも多数の注文を受けている状況にある。

3) 技術導入を行うための特許権の購入やM & Aの選択

他社の技術を導入するにあたっては、他社が権利を保有したままライセン

スの供与を受けるのみならず、その権利自体を購入することも選択肢の一つである。ライセンスを受けるよりも投資額は高くなるが、購入後に特許発明を利用する際の自由度は高い。ただし、自社にとってうまみのある特許発明は他社にとってもうまみがあるため、自社の一存で決められないことも事実である。

権利自体を購入のみならず、技術者に付随するノウハウを吸収するためにM & Aを検討することも選択肢の一つである。

事例13 特許出願後権利化前の技術の購入について

以前、部品メーカーから特許出願後権利化前の発明を購入したことがある。技術を導入する時に、ライセンスインではなく特許権自体を取得するメリットは、特許の管理を自社で行うことができる点である。特に権利化前の段階で特許を受ける権利を譲り受けることができれば、当社の事業に適応させた権利範囲に自らクレームを補正することができ、権利化した特許も自社で適切に管理できるという点でメリットは大きい。特許管理に力を入れていない企業から技術を導入する場合、その技術が特許権で保護されているか、特許権が適切に維持・管理されているかにも気をつけなければならない。

事例14 最新技術、中核技術のM & Aについて

他社から技術の供与を受ける手段として、ライセンスインが一般的であるが、M & Aを行うこともある。他社において当初事業化を考え研究開発を行ったものの諸般の事情により事業化を断念し、結果として保有特許を活用できない場合には、ライセンス交渉のチャンスとなる。そのような情報は知的財産部よりは事業部がよく把握している。また、人材及びその人材に付随するノウハウも必要となる場合はM & Aの交渉を行う。

事例15 他社事業の吸収事例

当社では、競争力のある事業を確固たる地位とするために、関連す

る幅広い技術の研究開発を自社で手がけているが、他社がその分野の事業から撤退するとの情報を入手し、その他社の特許も併せて事業を吸収したことがある。

事例 16 M & Aを行う際のお互いが保有する特許の評価について

当社の場合、弁護士、会計士がチームを作って、法律、会計の面から慎重に考察を行いながら M & Aを進める。

M & Aを行って合併会社を設立した際の特許管理は重要であり、特に、両者が保有する資産を算定するためにそれぞれが保有する特許を適切に評価する段階が特に難しいフェーズである。

なお、M & Aを行うことにより特許網が強固になるといったメリットがある一方、元会社が他社と締結しているライセンス契約の形態によっては権利を有効に活用できず損失になることもあるので注意が必要である。

事例 17 M & Aにおける失敗経験について

当社では、複数の特定技術分野で特許出願に関する定点観測を行っており、知的財産部から報告した観測結果が経営判断の材料として用いられている。定点観測では、特定の特許分類が付与されている特許公開公報、特許公報の出願人を全世界にわたって定期的に解析し、その時点で各出願人が重点を置いている分野の傾向を分析する。

以前、この定点観測の結果から、ある企業の M & A を知的財産部発で提案したことがある。その企業は経営が脆弱化したものの、ある技術分野で知財が堅強であった。社内開発部門との事業重複など種々の事情により、結果的には買収という判断には至らなかった。

その後、その企業の特許が売却されることになり、当社もその企業の特許買収を仕掛けたが、他の企業に競り負けてしまった。もっと早い時期に M & A を行っていたらその技術分野で当社は更なる発展を遂げていたかもしれず、悔やまれる思いである。

事例 18 M & A に知財を指標とする米国企業

ある米国企業は M & A の専門チームを社内に設けており、日頃から M & A の観点で世界中の企業の経営状況とその企業が保有する知的財産を観測し、常に合併・買収すべき企業を探していると聞く。

事例 19 ベンチャー企業への経済的支援に関する事例

シリコンバレーには多数のベンチャー企業があるが、当社では、そのベンチャー企業に対して投資を通じた支援を行っており、当社研究員もそのベンチャー企業に派遣している。その目的は必ずしも技術の吸収や M & A 等に限られず、現地の有望な企業と友好的関係を築いていくことも重要である。よって、現地ベンチャー企業の成果を必ずしも全て吸収するわけではなく、その時の状況、技術内容によってケースバイケースで知的財産の取扱いを決めている。

事例 20 キャッチアップ時代のライセンスインについて

古くは日本企業の多くは欧米からライセンスを受けることにより先進国の技術にキャッチアップしてきた。欧米企業が保有する基本特許に基づく技術をノウハウとともに導入することで、外国企業と肩を並べることができるまでに力をつけてきたのである。そのように考えると、オープン・イノベーションは決して古い概念ではない。

事例 21 M & A における知的財産部の役割

技術開発の効率化、スピードアップという点で M & A は非常に有効な手段といえる。ただし、気をつけるべき点は、企業買収によって特許や設備は取得できるが、従業者や従業者に属するノウハウについては必ずしも全て吸収できるわけではないということである。優秀な人材が企業文化・風土に合わず他の会社へ転職することも充分考えられるからである。なお、当社が行ったある企業の買収において、人や人に属するノウハウも吸収できたことは幸いなことであった。

企業買収時の自社知財部の役割は、対象企業の知的財産（主に特許）

の評価、対象企業が第三者と締結している既存のライセンス契約をどう処理するか（継続するか中止するか）考えることである。当社の場合、対象企業はライセンスアウトがほとんど無く、ライセンスインが多かったが、契約の継続 / 中止について他企業とトラブルになることは特に無かった。

事例 22 優良特許を発掘しM & Aで成功[米国企業]⁸

当社の業界に有益な技術を有する米国の小企業を当社が発掘したことがある。この技術はすでにその企業によって特許出願中であったが、当社は、その技術を企業ごと買収し、特許出願を承継する権利を獲得した。知的財産部は、この出願書類を補正することによって、より強い権利を確保できたので、競合他社は当社より見劣りのする技術を使わざるを得なくなった。

事例 23 進化する知財部（抜粋）⁹

当社の知的財産部が仕事の幅を広げていこうと手を挙げていった例としては次のようなものがある。

研究所が欲しい技術を持つ企業を買収したいと社内において要望していたことがあった。そのときに、まず、外部のキャピタルアナリストが企業価値の評価を行った。売上、設備、人、知的財産などを勘案した結果、知的財産の価値を高くみて×××億円と評価した。キャピタルアナリストは概して高めの評価をしていくことは知られていたが、この評価結果について知的財産部はおかしいと感じ、自ら価値評価をした。その結果、人や設備は判断の重み付けは低く、知的財産に重要な価値があると判断されたが、無効理由を含んでいると思われる特許や技術的に古い特許が多かったことから 億円と評価した。そして、経営会議において、知的財産部による評価では 億円だと報告し、もし知的財産部に任せてくれるのであれば、その金額で交渉してくる

⁸ 前掲 5 事例 29

⁹ 前掲 5 事例 400

と主張した。知的財産部は企業買収の経験は無かったが、この頃には知的財産権自体の買収経験は豊富になっていたし、法務部門が持っていた何件かの買収のひな形を流用できたので、自信を持って交渉に当たった。確かに、不慣れな交渉は楽ではなかったが、結果として期待どおりのM & Aに成功できた。

こうしたことを経験するうちに、知的財産部を取巻く環境も大きく変化した。社内のいわゆる花形ポストの者からも知的財産部に異動したいと要望が増えてきたのである。知的財産部の積極的な態度が社内でも有名になり、知的財産部が経営の中心にいるというイメージを与えているためだと思われる。知的財産部が社内でも人気のある部署になってきたのである。

(2) ライセンスアウト・権利の売却に関する事例

1) 他社へライセンスを許諾する上での基本的な考え方

企業が研究開発を行う最大の目的は、その研究開発成果を活用して自ら新たな製品を生み出すことにある。研究開発成果を例えば排他的独占権である特許権として権利化することで、自社でその事業を有利に展開できるという利点がある。

一方、その技術の性質によっては、自社のみでの活用を図るよりも、他社にも使用させた方が、自社の利益が最大化することもあり得る。

クロスライセンス

電気機器や自動車などは、1製品で数百～数万の特許発明で構成されており、全てを自前の研究開発で揃えることは難しい。事業の自由度を確保するべく、他社の技術を積極的に導入するためにも、自社の技術の一部をその他社が自由に使えるように供与し、相互が保有する技術を補完することが行われている。

事業から撤退 / 事業化を断念した研究開発成果を第三者へ

近年、事業の選択と集中により、自社の得意とする事業分野に特化するとともに、競争力のない分野についてはあえて自社自身が事業化をしないことも経営戦略として検討されている。事業化を断念した場合、他社と技術提携を結んだり、他社にライセンス供与したりすることで、ロイヤリティの確保が可能となる。

自社技術を共有することによる市場の形成、拡大

排他的独占を追求しすぎると、その技術を使った市場が育たず、他の技術に市場を奪われてしまうことがある。そこで、広く安くライセンス供与することにより市場を大きくする戦略を採用した方が有益である場合も少なくない。自社特許が市場で広く使われることにより、事実上の技術標準(デファクトスタンダード)が形成されることもあり得る。

自社の事業とは異なる異分野へのライセンス

自社で独占できる事業であるにもかかわらず、自社事業と競合する事業を行う他社にライセンスを行うことは、自社製品が独占できる市場の一部を他社に譲ることになるため、通常は採用されない。一方、その技術が自社事業とは異なる分野での活用となれば、自社事業の市場の占有率が下がることなくロイヤリティを得ることができるといったメリットがある。

自社のみで活用するか、他社にもライセンス供与するかの判断には、技術開発の方向性、保有する権利の強さ、市場動向(ニーズの方向性、ニーズの大きさ等)等を総合的に判断する必要があることから、研究開発部門、知的財産部門、事業・営業部門の協力・意思疎通が必要不可欠である。

事例 24 オープン・イノベーションは新しい概念ではない

オープン・イノベーションという用語は一見新しいが、概念としては古くから存在する。例えば、ある電機メーカーでは数十年前に特許権を原則としてリーズナブルな条件でライセンスアウトすることを表明

したが、これもオープン・イノベーションの一つといえよう。当時の報道発表には、「技術の複合化」により自前の技術のみでは新製品の開発がまかなえない時代になってきていること、技術開発の重点がハードウェアからソフトウェアへシフトし「開発のスピード」が要求されることが背景としてあることが説明されており、現在のオープン・イノベーションのキーワードが既に当時から認識されていたことが分かる。

事例 25 ライセンスアウト戦略について

当社が知的財産権をライセンスアウトする背景には2つの場合が考えられる。1つは当社が事業の強みを持っている事業分野において、その技術を競合他社にも技術供与することで、自社の技術力が認知され、ブランドイメージを高めることができる場合、もう1つは、競合他社が多数存在する中で、当社が生き残りをかけるために他企業と協業して事業を展開するためのクロスライセンスを行う場合が挙げられる。

事例 26 素材技術のライセンスアウトについて

当社の属する業界は製品開発競争が激しいため、同業他社からのライセンスの申し出の場合には、当社が使っていない技術であってもその要求を断ることが少なくない。一方、ライセンス供与の依頼のあった会社が異業種の企業であり、使用される製品が当社の事業とバッティングしないのであれば、寛大にライセンスアウトする方向で検討する。

ライセンスアウトは自社からライセンス先を探すというよりは、ライセンス先からお願いをされることが多い。例えば、他業種の企業から、当社が開発・権利化した素材技術を当社の事業とは重複しない分野に適用したいとの申込みがあり、ライセンスアウトした実績がある。

なお、売却した特許が後になって当社の事業を進める上で必要な技術であったことが判明したことが過去にあり、それ以来特許の売却は

非常に慎重になっている。

事例 27 サプライヤーを介した競合他社への技術供与

当社が開発して特許を保有し、市場でも評価を受けている技術がある。競合メーカからその技術にかかわる製品について興味、関心を示されているが、当社との間で直接ライセンス契約を結ぶことはしていない。当社はその製品を当社に供給しているサプライヤーとの間でその製品の生産と販売ができるように技術供与契約を結び、そのサプライヤーが競合他社メーカに製品を供給するシステムを採用している。

このシステムにより、当社からの技術開示はサプライヤーに対してのみを行うことで済み、競合メーカには製品内部の構造や評価基準をブラックボックス化したままで製品供給することが可能となった。

事例 28 特許権の独占的实施とオープン化

当社の技術は耐久性、環境の面でメリットが大きく、その技術の特許網は当社がほぼ完璧に築いており、その特許を長い間他社に使わせずほぼ独占していた。

このため、他社は代替技術の開発に着手し、当初は耐久面で使い物にならなかったものの複数企業で開発するうちに耐久性が向上し、かつコストダウンも進んでいった。その結果、廉価な製品には代替技術が使われるようになり、更にその技術が普及したのである。こうして、当社の技術は高性能機種にしか使われなくなってしまった。

当社技術の量産性が上がらなかったことは、当社がその技術をあまりにも長く独占しすぎた弊害といえる。あるタイミングでその技術をライセンスアウトすべきだったのかもしれない。

事例 29 「小さな池の大きな魚」戦略¹⁰⁾

当社は、一つ一つの事業の規模は大きいものではないが、それぞれ

¹⁰⁾ 前掲 5 事例 263

の事業では市場シェアの50%以上を常に目指している（「小さな池の大きな魚」戦略）。したがって、自社の事業に係る特許権は基本的に他社にライセンス供与しない。

ただし、他社にライセンスをしないことにより、自社事業に係るマーケット自体の縮小、代替技術の発生が懸念され始めた段階では、積極的に他社にライセンスするように方針転換する。

事例30 最先端技術とニッチ技術はライセンス供与しない¹¹⁾

当社は、基本的にライセンス供与しない方針である。ただし、近年は、ライセンス供与するケースもあり得るという柔軟性をもって対応している。例えば、最先端の技術については、ライセンス供与の申込みがあってもライセンス供与しない。そして、その技術が最先端と言えなくなってきた段階でライセンス供与を受け入れるようにしている。あまりに独占を固持すると、代替技術に市場を奪われてしまう可能性が高まるためである。

一方で、そもそも小さな市場規模しか見込めないような事業分野ではライセンス供与は一切行わない。なぜなら、市場規模が小さければ自社生産のみで独占することが可能であり、しかも他社による代替技術創出のリスクも少ないためである。

事例31 ライセンス供与は明確なポリシーと柔軟な対応で¹²⁾

ライセンス供与は、1)市場性、2)契約条件、3)自社の製品販売活動への弊害の3要素を考慮し、決定する。例えば、市場の席卷が必須の事業に関する特許は、ライセンス供与は基本的に行わない。また、当社は、ライセンス料が低い場合にも供与しない方針である。ただし、業種、製品もしくは販売地域により、住み分けが可能で、自社事業の弊害とならない場合には、むしろ低いライセンス料であっても積極的にライセンスを行う。実績としては、自社が行わない製品事業に絞っ

¹¹⁾ 前掲5 事例266

¹²⁾ 前掲5 事例293

てライセンス供与した例がある。

2) 撤退した事業に関連する知的財産権の取扱い

研究成果に基づく特許権を自社事業で活用(直接的な活用のみならず、参入障壁としての周辺特許など間接的な活用を含む)しない場合、その権利を単に保有し続けたり、放棄したりすることは、自社の利益には結びつかない。その技術を有効活用するべく、他社と技術提携を結んだり、他社にライセンス供与したりすることにより、収益を上げることが可能となるとともに、優れた技術が社会へ還元されることにより、社会全体でその技術革新を共有することができる。

事例32 事業からの撤退に伴う知財権の取扱いについて

ある事業から撤退するにあたって、その事業に関連する特許権を安易に売却せずに競合他社にライセンスをすることで研究開発投資を回収している。高額なロイヤリティを要求するといわゆるパテント・トロールとして扱われるかもしれないが、合理的な価格であれば技術導入をする企業にとっても有益であると考えられる。研究開発の成果が埋もれないようにするためにも、自社で利用されない技術については他社において有効活用されるようにすべきと考えている。

事例33 事業の売却と特許権の取扱い

知的財産部は社内のすべての事業を横串でみる機能が求められており、ある事業部が生み出した発明をその事業部で利用するだけでなく、他の事業部で使用することはできないかといった視点で権利範囲の拡充に取り組んでいる。当然、事業から撤退する時にも、すぐに権利の売却や放棄をするのではなく、他の事業部で利用される価値の高い技術であるかを判断した上で、その権利の取扱いを検討している。

ある製品の技術は別製品でも利用可能なことが多いため、知財を事業単位・製品単位で扱うのではなく技術単位で管理することで、ある事業から撤退するときに、関連する知的財産権が社内の他の事業で活

用することができるのか判断が容易である。

また、他事業部も含めて自社製品への適用の見込みがなくとも他社にとって価値の高い技術であれば、引き続き知的財産権を保有しライセンス収入を得ることで、これまでの研究開発投資に対するリターンを獲得することも視野に入れている。

事例 34 特許を売却するか、否かの判断

一つの特許は通常複数分野に関与しており、売却せんとする特許がどの技術分野に影響を及ぼすかを見極めるのは困難である。特許を売却した場合、本業に対してどのような影響を及ぼし得るか詳細にわたり慎重に検討する。

事例 35 事業の売却について

数年前にある関連する2つの事業から撤退するにあたり、一方の事業は競合A社へ、他方の事業は競合B社へと、それぞれ得意とする事業分野ごとに売却したが、それに併せて知的財産権も承継したところである。自社で利用しない特許であれば例え競合会社にわたるとしても流通させて社会還元を図ることは健全なことであると考えている。

事例 36 技術が、まとめて「見える化」されていると高く売却可能¹³⁾

ある技術について研究開発を進め事業化したが、もともと当社が得意とする分野の事業でなかったことから採算性が悪く、事業の撤退を決めた。ただ、研究開発段階から相応の特許群を構築してあったので、この特許群、ノウハウ、設備をセットですべて売却した。このとき、設備や人材のみならず、技術が特許や文書化されたノウハウという見える財産になって、まとめてあったので高く販売することができた。

¹³⁾ 前掲 5 事例 303

事例 37 不要特許を自社のホームページで公開¹⁴⁾

自社で不要となった特許権については、自社のホームページに特許番号を掲載し、特許の購入やライセンスの機会を他社に提供している。

事例 38 放棄判断のタイミングで複数事業部間の橋渡し¹⁵⁾

複数の事業部にまたがる特許権の場合、一方の事業部にとっては不要でも、他の事業部にとっては必要な場合があることを考慮し、関連すると思われる部門にも、要否の判断を行ってもらうようにしている。研究者は、事業部をまたがって異動することが少ないため、知的財産部が複数の事業部の情報をグリップして適切な判断を促していくことが重要である。

3) 事業の切り出し(スピンオフ、カーブアウトなど)

例えば売上規模が小さいなどの理由により自社内で研究開発成果が活用されない場合、その技術シーズの活用策として、研究開発を担当しノウハウにも詳しい研究者や技術者等がベンチャー企業を立ち上げることも一手段である。親会社との関係を完全に絶つ「スピンアウト」型から、緩やかな関係を持つ「スピンオフ」型、「カーブアウト」型とあるが、いずれの場合であっても親会社に帰属する知的財産権が円滑にライセンス・移転されることが重要である。

事例 39 事業の切り出し・売却による新会社への知的財産戦略

ある事業につき、当社と競合企業とでそれぞれ個々に事業展開を行っていたところであったが、タッグを組んで事業を行った方が事業の競争力が得られるとの判断のもと、合併会社を設立した。知的財産権の取扱いは、会社分割であったので、両者とも新会社に権利を移転する形式を採用した。当社がそのまま権利を保有するよりも、事業を実際に行う新会社が保有した方が円滑に技術の活用ができるとの判断

¹⁴⁾ 前掲 5 事例 306

¹⁵⁾ 前掲 5 事例 334

に基づいて決定した。

ただし、事業の切り出しや売却を行う際に知的財産権の名義を必ず変更するとは限らない。例えば、事業を切り出したものの、そこで利用される技術が社内の別の事業で活用できる場合には、権利の譲渡は行わず、引き続き当社が権利の管理を行い、その新設企業にライセンスを供与する手法を選択する場合もある。

また、その技術が他社とのライセンス契約に使用されている場合には、当社に残された事業での活用がなくとも、引き続きロイヤリティ収入が得られ、かつ移転手続きが煩雑になることから、引き続き当社が権利を保有することもある。

事例 40 事業の切り出し・分社化のメリット・デメリット

分社化のメリットは、切り出された事業が赤字事業であるか否かが直ぐに目に見えてしまうため、分社化された事業部の1人1人の意識が変わることにある。また、経営トップが身近になるため、事業方針等の意思決定が早くなる。一方、元会社にとっても間接経費（経理、人事等）がかからないのは大きなメリットである。当社の場合、親会社で分社化した事業の技術を利用しない場合には、特許権は分社した会社に移転するが、元会社でも利用する場合には権利の管理は元会社で行い、分社化した会社には実施権を付与している。

なお、分社化によるデメリットもある。例えば、事業の拙速な判断や経理の不手際などのほか、知的財産権の取得においても知財担当者の不足などの理由により戦略的な取得を行うことができていないといった問題点も生じている。

事例 41 ある事業部門の子会社について

ある事業部門を親会社から切り離し子会社化したが、関連技術の特許のうちどの特許を子会社に移転させるか判断するのが難しかった。子会社化をする際に、関連する特許のクレーム全てをチェックして、当該事業以外にも使える特許発明であるか否かを判断したが、その技

術が何に使えるのかを1つずつ検討する必要があるため、その判断には労力を要した。出願時に個々の出願を技術区分に分けて管理しているが、それ以上の工夫を日頃から行っているわけではないので、チェックにかかる労力はなお一層甚大であった。

事例42 自社発ベンチャービジネスの事例

当社では社内ベンチャー制度を設け、社内ベンチャーを推奨している。しかしビジネスとして成功している事例が多いとはいえない。社内ベンチャーがスピンオフした場合についての知的財産権の移転のルールは、子会社化の時と同様である。すなわち、関連する発明の権利範囲を1件ずつ確認し、当社事業で引き続き利用するものであるかにより、譲渡するか否かを判断する。

また、発明者の移籍とともに特許権を新会社に譲渡した場合には、新会社の職務発明規定の下で報奨金等が支払われることになるであろう。

4) 地域企業への貢献

自社で活用していない特許権を開放するにあたり、地域経済の活性化を目的として、大企業等が地元中小企業を対象に技術供与を行う取組も見受けられる。外部から技術を導入し新規事業として立ち上げるためには、技術が高度であるほど、単に特許権のライセンスを受けるだけでは難しく、開発担当者等の人を介したノウハウの移転も同時に行えるかが重要なポイントである。地元中小企業への移転の場合、人の交流が行いやすいこともあり、事業立ち上げのサポートも円滑に行われやすい。

なお、地域企業にライセンスを行う場合には多額のロイヤリティを得ることは難しいが、事業化が成功することにより地域経済が活発化する等の効果が得られることから、このような取組をサポートする地方公共団体も今後増えるものと予想される。

事例 43 地域貢献のための地元中小企業へのライセンス

先日、当社の保有する未利用特許を地元企業にライセンスアウトした。先方企業に技術供与するにあたっては、特許のライセンスだけでなく、人を介したノウハウの移転も必要であったため、先方企業の事業の立ち上げからサポートを行った。ライセンス料としての利益は小さかったが、地元の地域経済活性化がメインの目的であったため、それでよいと考えている。今までに経験の無い取組であったが、当社と先方企業との利益がたまたま一致したために実現に至ったものである。

事例 44 地域企業への技術供与について

地方公共団体のコーディネートで地域中小企業に当社の未利用特許をライセンスアウトした。当社で実施する予定がなくなった技術や、広く開放しても問題がないと判断された技術については、希望する企業にライセンスをし、併せてその技術の利用に付随する新製品開発や販売時のマーケティングをサポートすることで、その企業との友好的な関係を築いている。同じようなモデルは各地で可能であると考えられるので、大企業の未利用特許を利用する地域企業が増えてほしいし、それを促進する地方公共団体も増えてほしいと願っている。

5) 権利のライセンス先を探すための仲介業者の利用について

自社事業での権利活用が見込めない場合、その特許権をライセンスしたり、売却したりすることで利益を得ることも一手段であるが、その技術シーズを必要とするマッチング先を探すことは困難であることが多い。ライセンス先を探す手段として、(独)工業所有権情報・研修館で実施する特許流通データベースや自社ホームページ等を利用して、開放特許に関する情報を掲載することも選択肢である。また、特許権のライセンスや売買を仲介する事業者を利用して、権利活用先を探すことも選択肢である。なお、権利を売却した後に自社にてその権利を使用することとなった場合、自社で発明

をしたものであってもライセンスを受ける必要があるため、注意が必要である。

事例 45 仲介ビジネスについて

最近開始されたインターネットの特許オークションサービスは認識しているが、参加した経験はない。

事例 46 特許流通ビジネスについて

当社は特許仲介ビジネスを手がける米国業者に保有する必要のなくなった特許権を売却した。一方で、このような特許仲介会社がパテント・トロールに変身する事態も考えられ、ほとんどの日本企業はそれを警戒して利用を控えていると聞く。万一そのような事態に陥った場合に、当社から取得した特許を利用してパテント・トロールが取引を行っていると思われるのは当社としても不本意であるが、特許流通ビジネスは時代の趨勢である。

事例 47 仲介業者の利用は考えていない

特許を仲介するビジネスや特許オークション等はこれまで利用したことが無いし、これから利用する予定も無い。学会等を通じて外部企業とも交流を持っている研究者・技術者と情報交換をしていれば、どこの会社から技術導入すべきか、あるいはどこの会社に技術供与したらよいかといった情報は自ずと把握できる。

事例 48 強い特許と広い営業網、そして新しい発想のコラボレーション¹⁶⁾

当社の保有特許の中には、技術力が高いものの、自社では活用できていない未利用特許が複数あった。これらの特許管理とライセンス先の発掘を期待して、ある特許権について信託契約を締結した。現在のところライセンス先は見つからないのだが、信託銀行はライセン

¹⁶⁾ 前掲 5 事例 309

スマッチング先に精通している知財流通業者と提携しており、ライセンス先の探索を非常に熱心に行ってくれている。

当社が有している情報だけでは、同業他社へのライセンスしか想定していなかった。しかし、知財流通業者との話し合いで様々な提案をしてもらい、また自らもアイデアが次々と浮かんできたために、当社が有する特許の活用範囲は異業種も含めて広がっていることを実感した。これから信託銀行の営業基盤も活用できることから、幅広い分野での活用の可能性も現実的であり大変期待している。

事例 49 自社で実施できない優良技術をライセンスアウト¹⁷⁾

当社は、従来と比べて桁違いに良い性能をもつある技術を開発したが、それを製品化するための設備を持っていなかった。そして、そのための設備を新設することはコストからみて現実的でなかった。そこで、それまで当社の業界では、特許をライセンスするという意識はあまり無かったが、知的財産部員が中心となってライセンス先の開拓を行うことになった。

その活動が功を奏し、県内のA社とライセンス契約を締結することができた。しかし、それ以上の更なるライセンス先を見つけることはできずにいた。そこで、特許流通アドバイザーに相談したところ、そのアドバイザーは、その技術を最も生かせる業種を地場産業としている他県のアドバイザーと連携することで、その技術を活用できそうなB社を発掘してくれた。その後、この紹介をきっかけに、B社ともライセンス契約を結ぶことができた。これを弾みに、同技術は特許流通フェア等を通じて、さらに各地の企業にもライセンスされることに成功した。

6) 技術の無償公開

特許権を取得する目的は多くの場合、自社の魅力ある製品で市場を占

¹⁷⁾ 前掲 5 事例 311

有し、他社の参入障壁を構築し、自社の利益の最大化を図ることにあるが、あえて権利を無償開放することにより、例えば市場の拡大を図り間接的に利益の最大化を行ったり、環境技術を開放して社会還元をすることにより企業の社会的責任(CSR)を果たしたりすることが行われている。ただし、企業として競争力の源泉となる技術については、安易に他社への許諾を認めず、自社製品の付加価値向上のために利用している。

事例50 技術の無償開放戦略について

当社が強みを有する技術の一部を無償で開放している。少しでもロイヤリティを取れば利益は大きかったと思うが、経営トップの判断で行われたことであり、今では正しい選択だったと考えている。

事例51 環境関連技術の無償提供について

当社が無償提供している環境関連技術に、ある温暖化ガスの測定技術がある。京都議定書における温暖化ガス削減目標値を達成するには、温暖化ガスを使用するメーカーがそのガスの使用量を測定し、削減に努める必要があったため、当社が測定技術を独自に開発した。測定装置メーカーからはライセンス料を少ないながらも徴収する一方、エンドユーザとなる温暖化ガス使用メーカーには無償での利用を認めている。

当社は環境関連技術の特許出願に積極的であり、今後も競争に結びつかない純粋な環境技術は必要に応じて適宜公開していくつもりである。環境関連技術について自社が他社に寛容なのは、社会貢献及び環境PRができるからである。環境関連技術の特許が環境対策の障壁となっては世界の人々が困るだろう。なお、一見特許が環境対策の障害になっているかのように見えるがそうではなく、特許制度があるからこそ環境技術の研究開発が進むのである。

ただし、当社の競争力に直接結びつく商品のコアの技術については、例え環境に優しい技術であっても簡単に無償提供しない方針である。

事例 52 エコ・パテントについて

海外の企業が中心となってエコ・パテント・コモンズを設立し、環境関係特許の一部を無償開放したニュースは記憶に新しい。環境技術、エネルギー技術をメインにビジネスを行う企業の場合は、このような環境技術の提供については異なる枠組みが必要かもしれない。

良い技術を開発するインセンティブを得るためにも無償でなくリーズナブルな条件で提供することが重要であり、その技術力で社会貢献できるものとする。環境技術については、一定のルールを決めて皆がリーズナブルな条件で使いやすいようにするためにパテントプール等を設立するのが良いのではないかと考えている。

事例 53 オープンソースについて

当社では、オープンソースソフトウェアを利用したシステムの開発・保守をしたり、ミドルウェアをオープンソースで構築したりしている。なお、オープンソースで無償開放が義務付けられているのはプラットフォームのみであることが多く、例えばLinux上で動作するソフトウェアを開発した場合にまで、その無償開放が求められるわけではない。この場合、オープンプラットフォーム上で付加価値のあるソフトウェアを開発することがポイントであり、そのソフトウェアの全てを無償開放することは当然考えていない。

事例 54 オープンソースコミュニティを守る特許の盾[米国企業]¹⁸

当社は、オープンソースコミュニティに「特許の盾」を構築することを目的として、特許取得を進めている。このため、当社の特許の改良技術をオープンソースに返して、オープンソースコミュニティに共有化する企業に対しては、当社の特許権の使用に対する法的責任を追及しないことを当社は宣言している。一方で、当社の特許権を使用して商品化する場合には、ライセンス契約をすることを求めている。

¹⁸ 前掲 5 事例 278

(3) 相互の技術供与

1) 企業同士、大学・公的研究機関との連携、コンソーシアムの構築

研究開発を自社のみで実施し製品化することができれば市場占有率が高まるが、製品化までのスピードの短縮化や技術の高度化・複雑化を背景に、外部組織と共同研究開発を行い、お互いが得意とする技術力を持ち合うことで相乗効果を得ることは多い。また、同業他社、異業種企業、大学、公的研究機関などと1対1で連携するだけでなく、複数の組織がコンソーシアムを組んで行うこともある。なお、生まれてきた研究開発成果については、誰が発明をしたもので、権利の帰属はどのようにするのか、事前の契約締結が重要である。お互いの信頼関係の醸成も共同研究の成功の秘訣であると言える。

事例 5 5 他業種企業との共同研究への警戒感

当業界では今後、他業界との共同研究が盛んになると考えている。当業界の発明は素材の発明が中心である一方、他業界の発明はその用途発明が中心であるため、当社の技術が思いもよらない用途で共同研究先メーカーに利用されて権利化されてしまうこともある。当社の技術を他業種の企業に示す際には守秘義務契約を締結し、勝手に製品に利用されたり権利化されたりしないように注意をしている。

事例 5 6 海外同業種企業との技術提携

当社は同業他社との連携は原則行わない方針であるが、例外的に同業企業との技術提携で上手くいった事例がある。この事例では、海外の同業企業 A 社とある製品について技術提携及び販売提携を行った。この製品の開発はもともと A 社より先に当社が行っていたものであったが、当社の開発サイクルのスピードを早めること、当社の技術に A 社の技術を活用して成長させること、更にはグローバルな販売網を広めることが提携のきっかけとなった。A 社との提携の発案は当社の開発部隊からであったが、知財部門としても提携を行うべきかの判断材料となる特許情報の提供といったサポートを行った。製品に使われて

いる基本的な技術はほとんど全てが当社のものであるが、A社は量産技術に強みをもっており、製品を開発する上で両社は互いに強みを補完する凹凸のような役割を担ったこととなる。

両社が得意分野をそれぞれ開発したため、出願する技術がパッティングしたことは無く、特許出願も共同出願は行わず、発明を行った企業が特許出願を行った。相手の技術開発に注文を出すことや、技術的な情報共有のための打ち合わせは頻繁に行ったものの、共同研究のスタイルで1つ屋根の下で研究は行わなかった。なお、ロイヤリティはそれぞれの販売量に応じて計算している。A社に対しては、他社に対抗するため、特定の技術を出願するよう促すこともあった。

A社との連携は、いわば、開発コラボレーション、事業コラボレーション、知財部コラボレーションである。つまり、模倣品対策、技術開発、ビジネス、知財管理、さまざまな面でA社と密に連絡を取ることにより連携を深めている。

当社はもともとグローバル出願が多く、外国の風土や文化、海外企業の考え方に馴染みが深かったことから、むしろ海外企業と提携するには有利だったといえる。A社と提携するにあたって障害は特に無かった。せっかくグローバル出願をしても、出願数が少数では外国企業（特に中国や韓国のアジア勢）に模倣され、あるいは、設計変更により容易に特許発明を迂回され、ろくに特許権の権利行使もできず、外国企業の格好の餌食になってしまう可能性もある。しかし、当社は強みをもつ技術については特に数多くの海外出願を行い、更に、その改良発明や周辺技術についても積極的に数多くの海外出願を行うことにより、グローバルで堅強な特許網を築いてきた。そのような当社だからこそ、海外における販売網拡大においても成功をなし得たといえる。

技術提携がもたらした2社のシナジー効果は大きい。A社と手を組むことにより、生産力を増強させ、販売網を拡大させることができた。更に、異文化間の開発者や知財部、事業者が意見交換することにより、消費者のニーズを的確に把握することができ、そのニーズを製品に反

映して競争力を増強させることができたという点で、技術提携の効果は大きかったといえる。

仮に、提携相手とのレベル（技術力、特許ポートフォリオの充実度）が違ったならば提携の話を進めるに当たって大きな障害となったかもしれないが、2社のレベルがそれほど大きく相違しなかったから、提携にあたっての交渉をスムーズに進めることができたと考える。

なお、販売にあたっては、日本及び数カ国（アジア中心）は当社が、それ以外の国（欧米中心）はA社が、それぞれ販売網を築いていたため、販売網が重ならないよう両社で予め調整を行った。当社とA社とで商品名を異ならせて各々販売するなど、ブランド名が競合しないようにしている。また、権利行使について役割分担も定めており、模倣品が発見された場合は、その国で販売を行っている企業が対応することとした。

事例 57 産学連携について

ここ5年ぐらいの間に大学との共同研究は増加の一途である。従来の産学連携は、大学との研究というよりはある先生との属人的なつながりによる研究が重要であって、研究成果に立派なものを求めることはなかった。10の研究に1つの成果が得られれば十分との考え方があった。しかし、最近では産学連携により得られた研究成果の活用は重要と考えるようになり、様々な技術分野で大学や公的研究機関と共同研究を行っている。共同研究開発で生まれてくる知的財産については、可能な限り当社の事業に有利に契約をしたいところではあるが、相手もあることであり、ケースバイケースで取扱いを検討している。

事例 58 産学連携について

製品開発競争において競合他社との差別化を図るためには、消費者のニーズに合った「高機能」な付加価値を製品に付与することが重要である。使い勝手の良い付加価値を製品に与えるためには、大学のよう高機能かつ基礎的な技術を探求する研究機関との共同研究が不可

欠である。また、大学と共同研究したことが品質の裏付けにもなる。

最近では、TLOの発達により産学連携のしくみが整い、企業側が提携話をもちかけやすく、また、大学が門戸を開きやすくなったと感じる。研究室で扱う研究テーマも最近レパートリが広がってきており、企業向けの技術も多く扱うようになってきた点も企業側が大学に産学連携を持ちかけやすくなった理由の1つであろう。

大学との提携は国際的にも広がる傾向があり、当社でもアジア市場をターゲットとして、中国の大学に委託研究を行っている。

事例59 産学連携による研究成果の取扱いについて

当社は産学連携についても積極的であり、幾つかの大学と包括的な連携を深めている。大学と共同で研究を行う場合は、大学に研究を委託する形式ではなく、共同研究という形式で包括提携している。これは、委託研究にすると、特許は大学の帰属になるが、共同研究という形式を取れば、共同出願を行うなどフレキシブルに対応できるからである。

当社が事業により利益を得た場合には、不実施補償に基づいて、共同研究相手の大学にロイヤリティを払うこともある。後々問題とならないように、研究成果に基づく特許権の帰属はどのようにするか、共有にする場合の不実施補償はどのように定めるか、といった約束は全て研究を開始する前に契約で決めている。

事例60 アジアの大学との産学連携へ

当社は中国のある大学と産学連携を行っているが、連携の目的は、現地ニーズに合った製品開発である。

その大学では、数多くの外資企業と産学連携を行っている。ただし、日本企業より欧米企業の方が多いようである。当社としては世界のトレンドに乗り遅れないよう、その大学との産学連携に大きな比重を置いている。学内で産学連携を行っている研究室は、企業名を冠した講座やプロジェクトがあり、有名な企業と連携を行うことがステータス

の向上に直結しているようである。

産学連携の研究成果としての知財の取扱いは非常に難しい問題である。共同研究の成果は共同で出願し、取得した特許も共有する場合が多い。中国特許法（第1出願国を中国に制限する規定等）も問題を複雑化させている。

しかし、中国やインドとのつきあい無くしては研究開発もビジネスもできない現状にあり、今後も当社は中国やインドにおける産学連携を推進していく方針である。

事例61 海外との産学連携による共同研究の事例

現在、環境技術に関する国際的な産学連携を実施している。世界の特定地域に適用する環境問題対策技術は、日本の環境問題対策技術をそのまま適合させるのではなく、その特定地域に特有の事情（現地の気候、気圧、法令等）に適合させる必要、つまり「ローカライゼーション」の必要がある。

“ It's Not the Big that Eat the Small...It's the Fast that Eat the Slow ” と言われているように、現代は早い者が遅いものを制する時代である。急速に進展する技術にいち早くキャッチアップするために、日本企業は産学連携を更に促進すべきである。さもなければ海外進出に熱心に取組んでいる外国企業に取り残されている結果になってしまうだろう。

2) 共同研究開発を円滑に推進するために

共同研究を行うにあたっては、研究開始前に締結する共同研究開発契約の内容に注意を払うことが必要である。共同研究開発開始前に既に両者が保有するそれぞれの技術についての特定や、共同研究開発により得られた技術の権利の帰属など成果の取扱い、これらの技術の第三者等への漏洩を防ぐための秘密保持契約等、お互いの信頼関係を維持し、良好な研究開発を進展させるためにも、ルールの明確化が重要である。知的財産部等が契約締結交渉の中心となり、円滑な共同研究を推進するための

潤滑油となることが求められる。

事例 6.2 オープン・イノベーションにおける知財部の役割 (契約)

他社と技術提携をする場合、経営者は提携先とのシナジー効果により事業の成功を夢見る傾向が強い。他方、ライセンス契約を担当する知的財産部は、将来のリスク、例えば事業の失敗や提携先との不和などの最悪の事態を想定しつつ契約を詰めていく必要がある。共同研究や技術提携では、ロイヤリティの支払い条件や、権利の帰属等、数多くの注意すべき契約事項が存在し、万一その技術提携が失敗した場合にも、引き続き後処理しなければならないのが知的財産部の役目である。

事例 6.3 共同研究を行う上での注意点

知財情報を適切に管理するために、個々の研究者が情報漏洩に気をつけ、議事録、研究ノートを毎日きちんと記録することが重要である。また、共同研究を行う場合には、研究開始前に双方が所有していた技術を明確にしておくとともに、どちらのアイデアに基づいて研究がなされたものであるのか後でトラブルが生じないように研究ノートには両者のサインを入れて保管することが重要である。さらに、例え共同研究相手でも秘密にすべき部分は秘匿化にするよう注意喚起を促すことが不可欠である。

事例 6.4 他社と共同で事業を行う際の自社持ち出し技術の特定

合併会社を設立する際には、将来会社を手放した（または手放された）時のトラブルに備えて、設立時に既に保有していた特許及び技術ノウハウはお互いに明確にしておくが重要である。特に技術ノウハウについては、合併パートナーである他社も類似のノウハウを保有していることがあるので、将来、その保有権について疑義が生じないように、交渉前に、関連する既存のノウハウを洗い出し、そのノウハウに関連する書類あるいはそのデータをCD等に保存し、公証役場で保存し

た確定日付を得るとともに、必要に応じてすぐに相手に提示できるようにしてある。これにより、将来トラブルがあった場合でも、それらの技術ノウハウは交渉前から自社が保有していたものであることを証明することができるのである。

また、技術供与する場合でも、技術導入する場合でも、契約時点お互いが保有している特許及びノウハウは明確にしておく方がよい。それらのリストは例えてみれば結婚時に離婚時のトラブルを想定して予め財産目録を用意しておくようなものである。

事例 65 秘密保持契約の対象の明確化¹⁹⁾

共同研究開発を行うための他社との打ち合わせを通じて、当社の発明が勝手に特許出願されてしまったケースがある。打ち合わせを行う前には、秘密保持契約を結んでいたが無駄であった。これは、秘密保持契約が対象としている技術が明確になっていなかったためである。事後的に、抗議をすると共に賠償等の交渉もしたが、先方は双方が持ち寄った技術として譲らず、話し合いは平行線を辿ることになった。どちらの発明・技術であったかを事後的に証明することは難しいと痛感した。

この件以来、秘密保持契約の対象を明らかにするために、証拠を残しはっきりさせるようにしている。具体的には、打ち合わせの時に使用する資料とその場で出た話のメモ(その場でホワイトボードに書き、それを日付と共に残す)を秘密保持契約の対象として明確化している。打ち合わせが終了した後に事後的に取り交わす覚え書きでは、内容に追加削除がなされることがあり意味がない。必ず、その場で秘密保持契約の対象技術を記載したメモを取り交わしている。

それぞれの共同研究開発に関する他社との打ち合わせには、知的財産部の担当者が出席し、秘密保持契約や対象技術を記載したメモの取り交わしについて主導している。こうしたことは、共同研究開発の相

¹⁹⁾ 前掲 5 事例 25

手方と長期にわたり協調していくためには重要と認識している。

3) クロスライセンス、パテントプール、技術標準

例えば電気製品など、1つの製品に数百～数千という複数の特許権が使用されている場合、1社で全ての技術を他社に先んじて開発することは実質不可能である。多くの場合、複数の企業がそれぞれに開発を行い優れた技術を保有していることから、2社間でクロスライセンス契約を締結したり、複数の企業等でパテントプールを形成したりすることで、契約の簡素化を図りつつ、他社技術を活用することが行われている。

特に技術標準に関連するパテントプールの場合、その技術標準に採用される技術に関する特許権を適時・的確に取得することが重要であり、標準化担当部門と知的財産部門とが連携を図ることが重要である。なお、技術標準の必須特許ではないが、関連する魅力ある技術の特許権として取得することで、標準化に関連する自社製品の付加価値を高める戦略をとる企業もある。

事例 66 クロスライセンス戦略

当社の業界では、競合他社とのクロスライセンス契約がよく行われるが、クロスライセンス契約時は、相手の取得している特許の構造を綿密に調査・把握し、その特許をクロスライセンスに取込めるよう契約書においてうまく表現することが肝要である。一方、自社のコア技術までも契約に入れるべきでなく、事業戦略によりクロスすべき技術を取捨選択すべきである。また、コア技術については、ある一定の期間、特許という武器を用いて独占する事業戦略を取ることも必要である。

事例 67 自社特許を他社にライセンスする戦略へ転換²⁰⁾

以前は、「軒下を貸して母屋を乗っ取られる」ことをおそれて、特

²⁰⁾ 前掲 5 事例 301

許の自社独占実施を徹底する戦略を取っていた。しかし、他者技術も活用して、製品開発のスピードを上げることを目的として自社特許を他社へライセンスすることを許容し、他社とのクロスライセンスを通じて、他社技術の積極的な導入を行う戦略へと転換した。

事例 68 標準化、パテントプールについて

当社は、いくつかの技術分野において他社とパテントプールを形成しており、技術の標準化が順調に進んでいる。ある分野のパテントプールの管理会社では外部機関に必須特許の評価を委託している点が特徴である。一方で、技術の標準化が馴染まない分野もあると考えている。

事例 69 技術と特許制度に精通した知財部員が標準化担当²¹

標準化技術に関する特許出願は、他の特許出願とは別の特別な扱いをしている。具体的には、標準化技術と特許制度に精通した知的財産部員を集めて、標準化担当部隊を結成しており、この部隊が専門的に標準化戦略と特許出願・権利化業務を行う体制としている。

なお、当社では標準化戦略を重要視しており、標準化に関係するという理由のみで、特に評価点を与える発明評価方法を採用している。

事例 70 標準の策定に関わることが重要²²

技術標準のほとんどは、それだけでは製品を作ることはできない。したがって、技術標準を実現するためにどういった手段を採るかが、自社製品の市場での競争力を高める上で重要となる。

このような背景もあって、技術標準を策定する初期の段階から関わっていることが重要な意味を持つことになる。つまり、標準化作業に関わっていることで、最終的に策定される技術標準の内容が予想可能となるだけでなく、その技術標準を達成するために必要な技術や、達成された後に製品化のために必要な関連技術など、技術標準の必須

²¹ 前掲 5 事例 460

²² 前掲 5 事例 463

技術ではないものの、技術標準を満たした部品を生産・販売する上で重要な技術が見えてくる。したがって、標準化作業に関わらなかった他社に先行して、技術標準に合わせた重要技術の開発を進めることができる。

さらに、技術標準を策定する会合の場においては、他社から多くの有用な技術情報を入手できるために、技術開発の効率化も図ることができる。

その結果、商品の価格や性能の観点から差別化を図ることが可能となり、自社製品の競争力を高めることができる上に、技術標準に関連する重要技術について、いち早く開発を行い、特許権を取得することもできる。

(4) あえて自前主義を貫く事例

オープン・イノベーションを採用することにより、市場ニーズが求める高度化・複雑化した技術に対応することが行われているが、一方で社内での摺り合わせにより開発が進展する技術分野や、競争が激しいものの迂回技術が比較的生まれやすい分野、自社のみが優位に事業展開を行っている分野等では、あえて自前主義を採用した方が、研究開発の効率化が図れ、又は、利益の最大化が図れることがある。どちらのモデルを採用するかは、その技術の性格や事業の状況等に応じて対応するべきである。

事例 71 他企業からのライセンスイン、障害特許の対処策について

当社はこの業界でフロントランナーであるから、国内同業者から技術を導入することはめったにない。先行技術調査の結果、自社製品を開発する上で障害になる可能性の高い特許を他社が保有していることが判明した場合は、知的財産部から開発担当者に特許マップ等の情報を提供し、回避できるか否かの検討を依頼する。特許マップには、自社及び他会社の特許網を示しているが、事業をグローバルに展開していることもあり、国内の特許情報だけではなく海外の特許も含めた特許マップを作成している。

「リスクをチャンスに変える」が自社の理念であり、開発部が、障害特許を認知した上で、さらに、消費者のニーズにあった製品を迂回発明できるか検討する。検討の結果、障害特許を迂回できないケースはほとんど無い。

事例 7.2 他社からライセンスを受けることは緊急避難²³⁾

当社が他社からライセンスを受けることは緊急避難をする場合である。基本的には独自開発を目的としており、できるだけ他社特許は回避する方向で事業を行いたいと考えている。しかし、現実には、事業拡大や商品改良などの事業戦略上、他社特許を利用したいということは少なくないので、そうした事業戦略上の状況をみて、事業部と相談しつつ最終的には知的財産部の判断により、当該他社との特許のライセンス交渉を開始する。

事例 7.3 特許マップにより特許の隙間を発見²⁴⁾

ある商品に関する研究開発に先立ち、事業部から知的財産担当への協力要請に基づき、研究開発部門と知的財産部門で特許マップを作成した。このマップには、技術に対応する「基本特許」、「自社の特許及び契約状況（利用可能性）」、「競合他社の特許出願状況」、「自社における試行実績と結果」、「その技術の利点」、「その技術の欠点」を整理した。すると、技術的に有用と思われる分野に、特許の隙間があることに気がついた。そこで、その分野の開発に着手し、量産までこぎつけることができた。

事例 7.4 ライセンスインを選択せずに、設計変更を目指して失敗²⁵⁾

自社で開発したある技術について製品化を目指した開発の方向性を検討しているときに、他社特許の分析結果に基づき知的財産部から設

²³⁾ 前掲 5 事例 34

²⁴⁾ 前掲 5 事例 348

²⁵⁾ 前掲 5 事例 31

計変更を提案したが、これが失敗した事例がある。つまり、この設計変更が予想外に時間を要してしまい、製品化に至る前に技術が陳腐化してしまった。結果として、事業として成果を生むことができなかつた上に、設計変更のための開発費は完全に無駄になった。

研究開発の方向性を検討している段階で設計変更ではなく、他社にライセンスしてもらえようように交渉をしていれば、多少のライセンス料を支払ったとしても事業はうまくいったかもしれないと後悔した。これ以降、他者からライセンスを受けることも、恥と認識するのではなく、戦略的に活用しようという風潮になった。

(5) オープン・イノベーション活用のための社内体制

市場ニーズに対応した研究開発戦略・事業戦略を立案するためには、知的財産戦略も含めた三位一体での取組が重要である点は、先に特許庁が策定した「知財戦略事例集」にも詳しいが、この考え方はオープン・イノベーションを推進する際にも当てはまることである。自社で研究開発を行うか、他社から技術導入をするかの判断は、自社・他社の技術的な強み等を総合的に分析することが必要であり、その判断のためには、事業部門、研究開発部門、知財部門の各担当者がそれぞれ持つ知見を結集することが求められる。また、自社で保有する技術を他社に実施許諾すべきか否かも、事業戦略と密接に関連する。そのためにも事業部門、研究開発部門、知財部門の連携は不可欠である。

事例75 MOT会議でのオープン・イノベーションの決定

数年前から、経営陣、知財部長、事業部長が三位一体となって、研究開発や事業の進捗状況を確認し、重要事項の意思決定を行う「MOT会議」を定期的に行っている。この会議を実施する契機となったのは、業界が成熟してきたことを背景に、消費者のニーズに合った高付加価値の商品を開発することによりライバル会社の製品と差別化を図る必要性を経営者、知財部、事業部が認識しはじめたことによる。

オープン・イノベーションを選択するか否かの判断もこの会議で行

われており、例えば、他企業との技術提携や大学との産学連携を行った場合にはどのような成果が得られるのか、といった議論や、自社の強みはどのような技術であり、その強みを生かして当社単独で特許ポートフォリオを充実すべき重点分野はどの技術分野なのか、といった当社の研究開発の方針等を話し合っている。

事例 76 オープン・イノベーション推進のためのCIPDの役割

知財部、事業部、経営者の間では開発テーマ選出から特許出願、権利化後のライセンス契約にいたるまで、繰り返し議論している。開発テーマを選ぶときも、その開発テーマが他社で開発されていない技術か、または、開発されている場合回避することができるかを繰り返し議論し、全てクリアしてはじめて事業を開始している。よって、製品開発が開始した後に問題が発覚するという事態はまず無いといっている。

知的財産部のトップが役員であることの意義は大きく、事業部長と繰り返し議論する機会があり、開発情報が事業部に閉じることなく、事業化にあたって他社権利の侵害を見逃すことがない。その上、他会社に対する自社の強み・弱みや、技術提携をする際の契約の除外事項等についても積極的に意見交換し合うことができ、非常に有意義である。

事例 77 「特許戦略会議」による三位一体の取組

事業戦略を立てるにあたっては、研究所等から生まれた技術シーズをベースに考えるのではなく、市場ニーズを把握した上でのターゲットを明確にすることが重要である。事業化を円滑に進めるにあたり、競合他社の特許を調査し、当社で研究開発した研究成果をどのような特許として出願すべきか、また、取得すべきか、知的財産部、事業部、研究者が集まる「特許戦略会議」を開いて、三位一体となって議論している。

議論においては、まず事業部がどのような事業を行いたいのかを説

明し、知的財産部からは事業部向けに他社の保有する特許のリストを示し、研究者がその技術的な内容を確認することで、競合会社の存在や技術力を確認する作業を行う。

自ら開発を行わずに特許を買う場合には、研究者が自社の事業に抵触しそうな競合会社の特許の候補を洗い出し、事業部、知的財産部が連携して判断する。特許の値段、将来のビジネスにおける利益、購入することにより短縮できる時間、が判断の指標となる。

抵触しそうな特許があると、研究者はその特許権の権利範囲を避けてでも研究を継続しようとする傾向がある。そのため、事業性の観点から、他社の特許を迂回する研究開発を行うか、その特許のライセンスを受けるかを決定するのは、研究者ではなく事業部、知的財産部が行っている。研究者には、知的財産部が作成した特許マップを示すことで理解を得ている。

他社から技術供与を受ける時には可能な限りその特許を買い取る方向で交渉を行っているが、交渉事は当社の希望のみでは決まらないため、専用実施権を得たり、非独占の実施権を得たり、共有特許としたりと、特許権者側との交渉により契約内容は臨機応変に決定される。

昔と異なり、技術の進歩はますます加速しており、また、アジア諸国の急激な発展に伴い、自社だけではその加速についていけない状況になりつつあり、他社からの技術導入の必要性はますます強くなっている。

オープン・イノベーションのコツは、ターゲットを早く見極めること、そうすれば決断も早くなると考える。

< 問い合わせ先 >

特許庁総務部企画調査課

特許戦略企画班

TEL 03-3581-1101 内線2144

E-mail PA02E0@jpo.go.jp