

企業における特許管理

特 許 庁

(社) 発明協会アジア太平洋工業所有権センター

目 次

第一章 企業活動と特許管理	1
1. 概要	1
2. 特許部門の役割	2
2-1. 特許権取得の目的	2
(1) 事業利益の最大化	2
(2) 特許権から得られる直接利益	3
2-2. 特許部門の機能	3
(1) 戦略スタッフ機能	3
(2) ライン機能	4
(3) サービス機能	4
2-3. 特許部門の組織体制	6
(1) 特許部門の機能	6
(2) 特許部門の組織体制	6
3. 三位一体の知的財産戦略	7
3-1. 事業戦略との連携	7
3-2. 技術開発戦略との連携	8
(1) 技術開発の変遷	8
(2) 独自技術の開発	9
(3) オープンイノベーションの導入	9
3-3. 知的創造サイクル	9
第二章 発明の創造、保護、活用	11
1. 発明の創造と発掘	11
1-1. 発明の創造	11
(1) 技術開発方針の決定	11
(2) 開発テーマの選定	11
(3) 特許情報の提供	12
1-2. 発明の発掘	12
(1) 特許出願計画	12
(2) 発明発掘活動	12
(3) 発明の届出	13

2. 発明の保護と権利化	14
2-1. 特許出願	14
(1) 出願の決定	14
(2) ノウハウとしての保護	14
(3) 出願書類の作成	15
(4) 弁理士の活用	15
(5) 特許出願	15
(6) 外国出願	16
(7) 出願公開	17
2-2. 出願の審査から権利取得まで	17
(1) 審査請求制度	17
(2) 出願の審査	18
(3) 特許の登録	18
(4) 審判制度	19
2-3. 特許権の管理	19
(1) 特許権の維持	19
(2) 特許料の納付管理	19
(3) 特許権の維持／管理	19
(4) 特許権の実施状況調査	20
3. 特許の活用	20
3-1. 特許の評価	21
(1) 自社特許の評価	21
(2) ベンチマーク	21
(3) 侵害発見調査	21
3-2. 特許権の活用	21
(1) 自社事業への利用	22
(2) 事業の独占	22
(3) クロスライセンス	22
(4) 有償ライセンス	22
(5) 標準化技術のライセンス	23
(6) 特許の売却	24
(7) 実際の活用戦略の例	24

第三章	リスクマネジメント	25
1.	パテントクリアランス	25
1-1.	技術動向調査	25
1-2.	権利侵害調査	25
2.	特許紛争への対応	25
2-1.	権利侵害への対応	25
	(1) 権利存在の確認	26
	(2) 特許と製品との関係	26
	(3) 無効原因の調査	26
	(4) 実施権の存在	26
	(5) 特許回避の可能性	26
2-2.	解決に向けて	26
	(1) 権利者との交渉	26
	(2) 実施契約の締結	27
2-3.	契約業務の実際	28
	(1) 契約交渉	28
	(2) 契約書の作成	28
3.	特許侵害訴訟	29
3-1.	民事上の救済	29
3-2.	刑事上の救済	29
3-3.	信用の回復	30
3-4.	仮処分	30
第四章	特許教育と報奨制度	31
1.	特許教育	31
1-1.	一般社員への特許教育	31
1-2.	技術者への特許教育	31
1-3.	経営幹部向けの教育	31
1-4.	営業部門への教育	32

2. 報奨制度	32
2-1. 職務発明	32
(1) 譲渡補償	32
(2) 出願補償／登録補償	33
(3) 実績補償	33
(4) ライセンス補償	33
2-2. 表彰／褒賞	33
(1) 発明者表彰	33
(2) 特許活動表彰	34
(3) 国家褒章	34
(4) 民間表彰	34
第五章 特許戦略の構築	35
5-1. 付加価値を高める特許戦略	35
5-2. グループ企業としての特許管理体制	35
5-3. 特許部門のテリトリー	36
5-4. 特許部門の成果	36
5-5. グローバルな特許戦略	37
5-6. 人材育成	37

第一章 企業活動と特許管理

1. 概要

21世紀に入り、「知価社会」の時代になったと言われる。「知価社会」では、技術革新が企業成長の源泉である。資源の乏しい日本では、新技術を生み出し、高い付加価値をベースとして事業を伸張しなければならない。2000年に入り、日本が、国際競争力を強化するための施策として打ち出したのが、知的財産立国の実現である。これは、2002年当時の小泉首相による「知的財産の戦略的な保護・活用を国家の目標とする」との表明に始まり、知的財産基本法の制定、知的財産戦略本部の設置など、計画的に推進されている。近年、IT化の進展と共に、技術のデジタル化、ネットワーク化が進み、経済が飛躍的にグローバル化してきた。世界市場における各国企業の競争は激しくなり、同時に不安定さも増してきている。その中で持続的な成長を重ね、競争に勝ち残っていくためには、「知」を創造し、それを事業に生かしていくことが求められる。こういった環境下で、知財立国の実現に向けた諸施策が開始された。

米国においては、1980年代、長期的な景気停滞に苦しんでいたが、レーガン政権は、米国の産業競争力の復活に向け、知的財産を強化するプロパテント政策を推進した。1982年に、特許係争の全ての控訴審を扱う連邦巡回特許裁判所（CAFC）を設立し、1984年には、特許成立から新薬承認までの期間を延長する医薬の期間延長に関する法案を可決した。1985年には、「ヤングレポート」により、新技術の創造、保護の重要性が強調され、知的財産保護の強化を柱とする通商政策プログラムが発表された。この後、1988年に包括通商法が成立し、スーパー301条の制定、知的財産権保護を目的とした関税337条の改正など、知的財産権の保護を強力に推し進めた結果、産業競争力が復活した。

日本においても、知財立国実現のため、2003年の知的財産戦略本部の設置と共に、具体的な工程表である知財推進計画が作成され、法律及びルール of 改正／整備、運用の改善、組織体制の見直しなどの環境整備が推進されている。主な成果として、特許関連料金体系の見直し、審査処理の促進、職務発明規定の改正などを含む特許法改正、知的財産の控訴審を扱う知的財産高等裁判所の設置、営業秘密の保護強化のための不正競争防止法改正などがある。

企業の中で、知的財産を有効に活用し、事業拡大を図るためには、技術開発部門において質の高い発明を生み出すことが第一歩である。そして、それを権利として獲得し、価値を最大化することが必要である。最大化された発明は、事業の中で活用され、利益を生み出す源泉となる。生み出された利益は、再び「知」の創造に再投資されることにより、新たな創造、保護、活用という知的創造サイクルが回っていく。この知的創造サイクルを速く、大きく回すことにより事業拡大、利益増出を図っていくのである。

知的創造サイクルの基本となる戦略は、単独で、立案、実行されるものではなく、事業戦略、技術開発戦略との整合をとって進められなければならない。会社としての事業戦略を見定め、それに伴う技術開発戦略、知財戦略を決定していくのが基本であるが、事業分野によっては、知財から戦略発信をし、それを基に、事業戦略、技術開発戦略を組み立てる場合もある。これらは、各々個別に決定されるものではなく、三位一体で戦略決定をしていくことがこれからの企業に求められている。

2. 特許部門の役割

企業は、営利を目的として経済活動を行うのであるが、利益を増出し、事業を拡大するためには、新技術の創出が不可欠である。企業は、他社に先んじて新技術を生み出し、事業拡大を図っていくのであるが、この新技術を公開する代償として、一定期間独占的利用を認めるのが特許制度である。公開された技術は、他社から模倣されると、その優位性はすぐに失われてしまうが、独占権の付与により、他社による模倣を防止でき、企業は、利益の確保、事業の拡大を図ることができる。

このように、特許制度は、発明を公開する代償として、発明者に独占権を与えるが、公開された技術は、世の中の技術水準を向上させ、第三者による更なる新技術開発を促し、産業の発達に寄与することを目的としたものである。

企業は、技術の発展と共に、他社に先駆けて更なる新技術を生み出すことが要求され、生み出した技術の特許化し、それを事業に活用することにより事業利益を拡大することが必要である。そのためには、企業内でどのように特許を管理していくかがカギとなる。

2-1. 特許権取得の目的

企業が特許を取得する目的は、アイデアの公表の代償として与えられる排他権を利用して、利益を生み出すことにある。良いアイデアは、技術の向上、文化の発展に貢献し、発明者、並びに企業には賞賛と名誉が与えられるが、企業は、本来の目的である利益を増出するために特許を取得するのである。反対に、利益に結びつかない特許は不良資産であり、事業利益を阻害する要因ともなる。従って、企業には適切な特許管理が要求される。

(1) 事業利益の最大化

特許は排他的独占権であることから、特許権者以外は発明を実施することはできない。従って、新技術を含む製品を、他人の模倣から防ぐことが可能であり、有利に事業展開ができる。更に、他社の権利を全てクリアし、自社技術のみで製品を構成できれば、事業の独占も可能である。これは、製品に占める技術が比較的限られている分野については有効に機能する。医薬品、材料分野などでは、技術開発に多額の開発投資を要し、比較的構成要素が少ないことから多く見受けられる。

また、自社が特許を有していたとしても、他人の特許を使用しなければならない場合などは、他社特許とのクロスライセンスを行うことにより、事業の実施を確保することができる。これは、現実の製品についてばかりでなく、将来事業における自由度を確保

するという観点もある。他社特許を回避することに多大な労力、時間をかけるよりも事業的メリットが大きい場合には有効な手段である。特に、スピードが要求される先端技術分野、そして権利数が多く、個別処理に多大な時間と労力を要する電気、機械分野で多く見られる。

（２）特許権から得られる直接利益

自社で獲得した特許を、他社にライセンスをし、実施料を得ることにより直接的に利益を得ることができる。特許権の存在により、先行利益を十分に確保でき、後続製品による脅威が低くなった場合には、ライセンスをして、実施料を得ることにより利益増に貢献することを試みる。また、特許を取得したが、自社では事業化を断念した場合、代替技術が多く存在する場合等、技術の成熟度や事業の状況に応じて、積極的にライセンスを許諾し、実施料収入を確保する。また、ライセンスと共に、特許そのものを売却するケースも増えてきている。

２－２．特許部門の機能

企業は、新技術の開発により、社会生活を豊かにする製品、サービスを提供することが求められている。その中で、特許部門は、最大限の利益増出に向けた特許戦略の立案と共に、技術者が成した発明の出願、権利化、そして、得られた特許権を事業に活用する業務を担当する。

企業活動の中で生まれる知的財産権には、特許、実用新案、意匠、商標などの産業財産権、その他に、半導体チップを保護する回路配置利用権、コンピュータ・プログラムを保護する著作権、ノウハウ等不正競争防止法で保護される営業秘密／トレードシークレットなどがある。

（１）戦略スタッフ機能

経営トップをサポートする戦略スタッフとしての重要な役割は、特許戦略の立案と実行である。特許戦略は、それ自身独立で立案、設定されるわけではなく、事業戦略、技術開発戦略と三位一体で立案、実行されることが重要である。従って、常に、事業戦略、技術開発戦略を担当する部門と議論を重ね、綿密な戦略を作り上げることが要求される。

特許戦略の基本は、発明の創造、保護、活用の知的創造サイクルを速く大きく回すことにある。創造、保護、活用の各々についての計画、戦略を立案し、同時に各種のリスクについても検討し、戦略スタッフとしての機能を果たすことが必要である。特許戦略の策定に当たっては、年間計画のみならず、事業／技術のサイクルに応じた中長期的なレンジでの計画策定も必要になる。

<特許戦略に含める項目>

- ・ 事業戦略、技術開発戦略を考慮した特許ポリシー
- ・ 特許出願戦略と自社特許力向上に向けた戦略／施策
- ・ 事業利益向上に向けた特許活用施策
- ・ 経営に影響を与える特許リスクについての分析と対策

(2) ライン機能

技術開発部門で生じた発明の権利化とその活用は、特許部門としての本来業務である。同時に、他社権利についてのベンチマーク、侵害対応もリスク管理面から重要な業務である。以下に、項目を列挙する。

<発明の権利化>

- ・ 発明提案の受付
- ・ 特許出願の決定とその権利化
- ・ 特許権の保全管理

<特許の活用>

- ・ 特許ライセンスの方針の策定
- ・ 侵害の排除
- ・ ライセンス契約の締結

<リスク管理>

- ・ 他社特許のベンチマークとクリアランス
- ・ 他社からの侵害警告に対する対応

日々の技術開発活動の結果生まれた発明は、特許部門へ報告され、事業性、特許性を判断した上で出願決定される。特許は、出願から権利消滅まで20年に及ぶことから、特許管理システムの構築が効率的である。特許が登録された後は、事業での活用を評価した上で、定期的に見直しを行い、事業的にメリット無と判断した場合には、早期に放棄をすることが望まれる。また、評価の過程で、他社による侵害が発見された場合には、侵害を排除するか、ライセンスを許諾すべきかを判断し、適切な対応を取らなければならない。

自社特許ばかりでなく、他社特許への対応も特許部門の日常業務である。技術開発を開始する時点から、各フェーズにおいてチェックを行い、製品出荷前には、他社の特許を使用していないかを確認するよう技術部を指導していくことが必要である。開発が進んだ後に問題特許が判明した場合には、技術の回避、方向転換に多くの時間とコストが必要となる。従って、早い段階での他社特許のベンチマークが必須である。同時に、他社から侵害警告を受けた場合には、侵害事実の確認と共に、契約締結を含む対応策を検討し、リスクを最小限にしなければならない。

(3) サービス機能

特許の専門家として、他部門へのサービスは、特許戦略を推進する上でも、また、事業リスクを低減する上でも重要なファンクションである。主なサービス機能としては以下がある。

<各種契約における特許関連条項のチェック>

会社の中では、共同開発契約、開発委託契約、秘密保持契約、技術ライセンス契約、売買契約など、多くの契約が日常的に締結されている。このような契約の特許に係る

る条項は、特許権の帰属から、特許保証まで、多くの条項を含んでいる。従って、特許条項についての会社としての方針決定と共に、相手方との交渉において議論の対象となれば、相手方との交渉に望む場合もある。

<技術開発部門へのリエゾン>

特許部門は、特許力を高める使命を持つが、その源泉は技術者の知恵であり、技術開発の方向性である。方向性については、特許情報を分析し、自他社の特許力を比較分析することにより、自社技術のレベルと先行性を助言できる。

また、技術者自身に対しては、特許法の知識と共に、発明をどう捉えるか、専門家の立場で、助言、指導していくことが望まれる。技術者は、新しい技術を日々生み出しているが、有効な権利取得については十分な知識を有していない場合がある。そのような場合には、専門家として、成果の内容を聞き取り、その中で発明と認識される成果の分析、公知例との対比、事業としての将来性を確認し、権利の範囲を最大化することが要求される。また、そのための実施例の追加、実験の追加等を要望すべき場合もある。

<特許情報サービスの提供>

特許部門は、専門家として、膨大な特許情報を分析し、将来の事業、技術開発の方向性について助言していく責務を有している。特許情報を分析し、定期的に報告することにより、各社の注力している分野、技術開発の方向性、技術の実力などを把握することが可能である。同時に、将来の特許リスクの分析も可能となる。

また、自社製品に関係する分野における訴訟情報、ライセンス情報なども、リスク管理面のみならず、事業戦略に直接影響する情報もあり、経営幹部を含む関連部門への情報提供は重要な業務である。

<関連部門へのサービス提供>

トップへの定期的な業務報告、リスク情報の提供は特許部門の重要な責務であるが、関係スタッフ部門、営業部門等への情報提供、特許教育等、様々なサポートも要求される。各スタッフ部門は、自らの分野での戦略の立案、実行が求められるが、特許戦略に同期した戦略とする必要がある。特に、営業部門は、ユーザが欲している製品、機能を企画しており、それらについての特許情報の提供と分析は有益である。また、製品販売に当たっては、特許保証という問題がある。特許係争が日常化し、自社製品が差止め、損害賠償のリスクにさらされると共に、ユーザが権利者から侵害警告を受けた場合には、リスクの排除を求められる。その場合には、製品供給者として、侵害の可能性、責任範囲等を確認し、適切に対処していかなければならない。

<各種規程整備>

最近では、企業の社会的責任が重んじられているが、特許に関する規程整備も重要な役割である。特許に関する管理体制、責任権限をはじめ、特許法35条による発明者への補償、各種表彰への対応等、特許関連規定の整備が求められている。また、技術流失防止の観点から、ノウハウ、ソフトウェアを含めて技術情報の管理体制についても、関連部門と協力して整備していくことが必要である。

2-3. 特許部門の組織体制

(1) 特許部門の機能

特許部門は、業務の性格上、技術面と法務面の両方の機能を有する。発明の保護という面からは、技術開発過程で生まれた発明の権利化業務が中心となり、技術部門へのサポート組織として捉えられる。また、特許契約、訴訟対応を含む契約／係争事件の処理という観点に立つと、法務面の色彩が強くなる。当該企業における特許に対する考え方、現在までの発展過程から、特許部門を法務系と捉えるか、技術系と捉えるかは個々の企業に因るが、特許部門を、技術、法務とは異なる、独立した部門として位置づける会社が増えてきている。

特許部門が果たすべき役割はいくつかあるが、企業によっては、特許関連機能を、権利化業務を中心とした部門、契約係争業務を中心とした部門に分離して管理することも試みられている。この場合、権利化業務は、技術系出身者が多くを占めることとなり、契約係争業務は、法務系出身者が中心となる。

(2) 特許部門の組織体制

企業の規模、事業内容などにより特許部門も様々な組織体制がとられている。多くの企業で採用されている事業部制よりも、各事業の責任を明確にし、より独立性を高めた社内カンパニー制、更に進めて、特定事業の分離会社化、また、事業会社を全て子会社化し、親会社は持ち株会社として事業会社を統括する企業グループも増えてきている。このような中で、特許部門も、様々な体制が取られているが、部門としての役割、成果が見えやすい体制が求められてきている。

<集中型>

特許関連業務を全て一つの部門に集中した体制で、特許に関係する全ての情報の一元化、特許部門としての戦略遂行面は最も好ましく、業務効率も良い。また、業務分担、人材育成の点からも好ましいと言える。しかしながら、事業部門、技術開発部門との連携は不十分となる可能性があり、兼務者の配置等の工夫が必要である。特に、事業場が分散している場合には、駐在部門を設置する等を検討する必要がある。

<分散型>

事業部門に密着した形で、各事業部門内に特許部門を配置した組織体制である。事業の独立性を高めた社内カンパニー制を導入している企業に多く見られる。事業部門の事業戦略、技術開発戦略と一体化した戦略遂行が可能であり、事業部門にとっては最適な組織体制である。一方、会社全体としての知的財産戦略の遂行、カンパニー間の利害が相反する状況が生じた場合の調整等、非効率が生じることもあり、その手当てが必要である。

<併設型>

集中型、分散型の各メリットを生かしつつ、デメリットを緩和させた組織で、本社部

門と、各事業部門に併設して知財部門を設置している。両者の権限、責任分担等は、他のスタッフ組織、事業分野、規模等によって様々であるが、事業部門に配置された特許部門は、発明の発掘／権利化、パテントクリアランス、特許の活用など、より事業に密着した業務を担当し、本社部門は、企業全体としての特許戦略、特許要員の配置／育成、対外窓口、事業部門間の利益調整等の業務を担当することが多い。規模が大きく、十分な特許要員を確保できる場合には有効である。

3. 三位一体の知的財産戦略

知的財産戦略の立案、実行に当たっては、常に、図1に示すように、事業戦略、技術開発戦略を含めた三位一体の知的財産戦略とすることが重要である。現在有している自社特許のポートフォリオ、そして他社特許のベンチマーク、これらを考慮して、今後どの分野の事業を伸ばしていくか、その時の戦略要素、差別化要素は何か、それを実現するための技術要素、課題は何か等を検討し、その上で、知的財産戦略を組み立てていくのである。

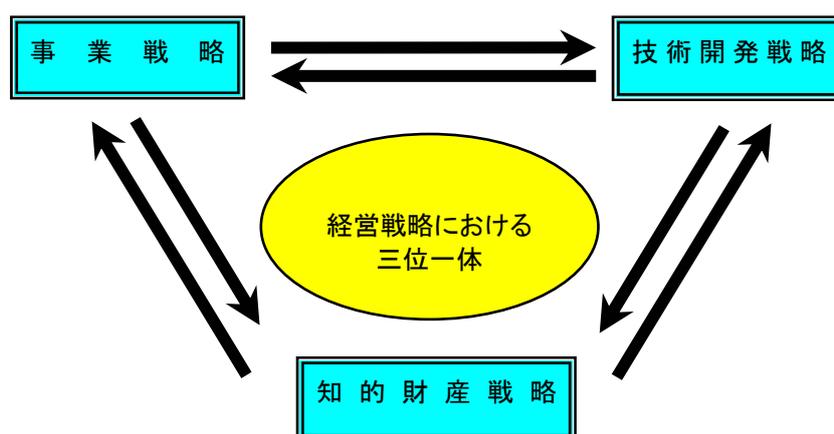


図1 三位一体の知的財産戦略

3-1. 事業戦略との連携

企業を存続させ、企業価値を増大させるための戦略が事業戦略である。既存の事業の見直し／変革を含めた事業の拡大、利益の増出、また、新分野への参入等を検討し、企業が発展するためのモデルを作り上げるのである。その手段として、技術力、マーケティング力、営業力、資本力など、様々な経営資源があるが、知的財産力、特許力も重要な経営資源として認識されている。事業拡大のための競争戦略の手法として、低コスト化、差別化、集中化などがあるが、これらの戦略における知的財産の位置付け、活用手法が知財戦略の要となる。

独自技術を有し、特許力も強大であれば、事業を独占することも不可能ではないが、その場合であっても、特許が20年で満了することを考慮して、その後の競争力維持に

向けた施策を検討しなければならない。特許力が拮抗している場合、若しくは劣っている場合には、特許力向上に向けた施策とともに、他社との連携で差別化を指向する場合もある。また、他社が参入していないニッチな市場で独自技術を確立していくことにより、事業発展を目指すことも可能である。

事業の方向を決めるに当たっては、他の経営資源と共に、自社の特許力を踏まえた戦略構築が必要である。戦略構築に当たっては、短期的ばかりでなく、中期、長期的な視野で組み立てることが重要である。

3-2. 技術開発戦略との連携

(1) 技術開発の変遷

日本における近代技術の発展は、欧米諸国からの技術導入に始まる。当初は、技術ノウハウも導入し、技術の習得によって初めて製品化が可能であった。企業は、導入した技術に改良を加え、徐々に国産技術を生み出していったが、特許料の支払いは長年に亘った。ノウハウは、時間の経過と共に改良技術が生み出され、その価値が低下していくが、特許はその権利範囲内にある限り、権利が消滅するまで有効に機能する。更に、基本特許から生み出される改良特許も新たな価値を生み、実用的特許としてライセンスを受けなければならない。

日本企業は、外国企業に対し、対価の支払いを基に技術導入、ライセンス導入を受けてきた。しかしながら、1986年、米国が進めたプロパテント政策の背景の下、日本の半導体メーカ各社が米国TI社にITC（米国国際貿易委員会）へ提訴された。TI社は、1958年に集積回路（IC）を発明し、日本企業各社は特許ライセンスを導入した。その後も、改良発明を含めTI社とは、定期的にクロスライセンスを締結してきたが、TI社の業績悪化を背景に、従来以上の対価支払いを求めてきたのである。ITCでの審議は1年という短期間で結論が出され、且つ、特許侵害と認定された場合には、輸入禁止という厳しい措置が下される。TI社からの提訴は、当初はライセンスを受けて技術導入したが、自主技術を開発し、事業的にもTI社を追い越してしまった結果と捉えることができる。ITC訴訟は、各社和解に至ったが、日本企業は、特許の重要性を再認識することとなった。

日本企業は、外国企業との技術競争の中で自社技術の重要性を認識し、独自技術を生み出し、技術的には、欧米企業と肩を並べる程となり、一部の技術では追い越すほどとなってきた。その結果、事業そのものについても欧米企業が撤退を余儀なくされるケースも出てきた。これは半導体ばかりでなく、鉄鋼、自動車、コンピュータ等日米経済紛争という形で顕在化している。

この後も、日本企業は、技術開発を進めていくが、ソフトウェア、情報通信、ネットワーク分野など、日本市場のみでなく、グローバルな市場での競争が激しさを増している。ビジネス規模がグローバルに拡大するにつれ、日本独自の仕様ではなく、グローバルスタンダードという面が強くなり、標準化が重要な要素となってきた。自社技術が標準技術として採用されれば、ライセンス収入による直接的利益ばかりでなく、市場そのものをリードすることも可能である。標準化に際しては、技術開発で先行するだけでなく、特許戦略も踏まえた取り組みが必要である。

(2) 独自技術の開発

独自技術を開発することは重要であり、企業が最も望むものは、基本発明を生み出すことである。基本発明により、新製品を導入し、新市場を生み出すことができれば、第三者の参入を阻止でき、市場を占有することが可能である。パイオニア発明として、事業利益を享受できると共に、自社事業を堅持できると判断した場合には、市場拡大に向け他社にライセンスをし、ライセンス料の獲得も可能である。得られた利益は、更に新製品、新技術の開発に向けられ、同じサイクルが回れば、企業は更に発展することができる。

このように、基本発明により企業は大きな発展が可能であるが、技術が高度化し、複雑になるに従い、1件の基本特許のみでは十分でないケースが出てくる。他社が改良特許を生み出し、その特許を使わなければ製品としての競争力が失われる場合などは、次から次に改良発明を生み出し、改良特許も含め、「群」としての特許により、製品をカバーすることが必要である。それぞれの製品、技術に応じた技術戦略と特許戦略の一体化が望まれる。

(3) オープンイノベーションの導入

必要な技術を全て自社で生み出すことが最善であるが、技術開発は全てが成功するとは限らない。特に、中長期の技術開発では、研究段階では良い結果が出たとしても、事業化に際しては、コスト面、安全面、再現性など、多くの課題を克服しなければならない。この試練は、「死の谷 (Death Valley)」とも呼ばれている。このため、中長期の開発分野においては、技術開発のリスクを軽減するため、産学連携など、共同研究、委託研究を考慮することが多くなってきた。

また、製品が複雑化している先端技術分野では、「集中と選択」により、自社で開発する分野を特定し、他分野については、技術導入、他社との連携を進めなければならない。このようなパートナー選定に当たっては、大学、公的機関、他企業等様々であるが、相手方の技術レベルを評価することが重要である。その際に参考となるのが、特許力評価である。同分野だけでなく、他分野も含めてパートナーとして十分な技術レベルを有しているか評価するのである。

3-3. 知的創造サイクル

知財戦略の策定に当たっては、事業戦略、技術開発戦略を考慮することが前提となるが、実際の知財戦略は、図2に示すように、発明の創造、保護、活用の知的創造サイクルをベースに組み立てることが基本となる。

発明の創造は、技術開発において、如何に基本的で、独自性のある発明を生み出すかがキーとなるが、特許情報は開発の方向性を決める際の重要な判断材料の一つである。既に各社が多くの発明をし、特許を出願している分野では、基本的な発明をすることは難しい。更に、開発が進行した後においても、特許調査を逐次行い、競合メーカーの開発の方向性、実際の発明内容を把握することにより、自社の開発成果との比較をすることが可能である。同時に、自社で開発する分野と、他社との連携の必要性も検討されな

ればならない。

発明の保護は、研究開発の成果である発明を評価することから始まり、特許出願の決定、外国出願の可能性を審査し、最大限の保護を得ることが必要である。出願するに当たっては、ノウハウとして公知化しない選択肢もあり、発明の内容、活用の可能性によって保護の形態も異なってくる。

権利の取得は、事業での活用が前提であり、活用されない特許は、不良資産ともいえる。活用の手法としては、競合他社の排除、事業の自由度の確保、積極的なライセンスによる市場の拡大／直接収入の確保などがある。技術開発に際し、開発の方向性と共に、特許の活用方針を決めることにより、知的財産を活用した効率的なビジネス展開を図ることができる。特許活用の結果、生み出された利益は、新しい発明の創造に向け、再投資されていく。

このように、発明の創造、保護、活用の知的創造サイクルを大きく、速く回していくことで企業収益を拡大していくことが戦略の基本となる。

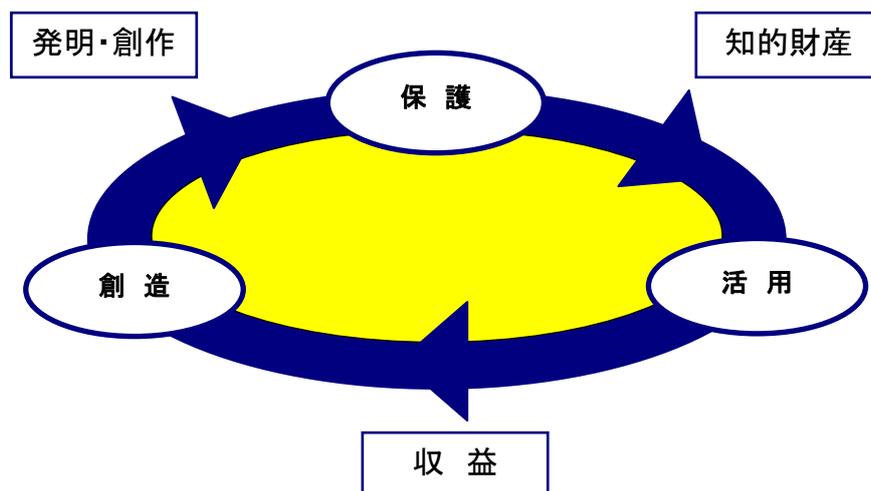


図2 知的創造サイクル

第二章 発明の創造、保護、活用

1. 発明の創造と発掘

企業において、知的創造サイクルを回していくための基本となるのが発明を創造し続けることである。発明の創造は、技術部門で成されるが、特許部門は、技術者が発明を生み出しやすい環境を整え、必要なサポートを提供することが要求される。

1-1. 発明の創造

(1) 技術開発方針の決定

効率的な発明の創造は、他社よりも先んじて開発を行うことであり、他社が開発に着手していない分野を手がけることで、基本的なアイデア、独創的な発明を生み出すことができる。他社の状況は、特許出願状況を確認することにより、他社が参入していない分野、技術的に自社が先行している分野を把握でき、技術の優位性を確保することが可能である。特許部門は積極的に開発テーマ選定に関与し、特許力評価、特許分析の結果をベースとした、開発の方向性、ターゲット設定に関与することが望ましい。

自社の技術が未成熟で、リソースが限られている場合には、他社との共同開発、若しくは、技術導入の可能性を検討する必要がある。従来は、全ての分野で自前主義を取る企業が多く見られたが、開発スピードが要求される昨今では、リソースを特定分野に集中し、開発時間を短縮化することが要求されている。自社で開発する分野と、他にリソースを求める分野を切り分け、技術開発の効率を上げなければならない。更に、他社との連携においては、特許の取り扱いを明確にしておくことが必要である。成果である発明と共に、既に有している特許の取扱いは、今後の事業における重要な要素である。

(2) 開発テーマの選定

具体的な開発テーマの選定に当たっては、事業戦略を考慮して、技術部門でテーマを選定し、計画立案を行うのが一般的である。特許部門からは、当該分野の特許情報を提供するが、技術部門はそれらを参考の上、具体的な開発テーマ、スケジューリングを行う。

最近では、特許部門が具体的なテーマを選定するところも出てきている。特許部門が、技術部門から技術情報を得、また、営業、企画部門からマーケット情報などを得た上で、具体的な開発テーマを決めていく。この形態は、各部門からの情報を分析し、客観的な特許情報を加味した上で、開発テーマを選定することにより開発効率を向上させることができる。

また、会社によっては、両部門の関与の下でテーマを選定することもある。技術部門、特許部門から、各々参加し、具体的なテーマ選定を決めていくのである。この場合、他のスタッフ部門も参加し、予算、リスクを含めて総合的に決定していくケースが多い。

(3) 特許情報の提供

研究開発に関する議論の場で特許部門が求められる機能は、特許情報の分析と提供である。特許情報は、各社の最先端の技術情報が、出願から1年半の特許公開と共に明らかになる。この情報を分析することにより、注力している分野、関与している発明者の数、具体的なアイデア等、相手会社が有している技術ポートフォリオを客観的に評価することが可能となる。同様に、リスク情報を含めた特許分析は、事業への影響も大きく、開発を開始する段階のみならず、開発途中、開発の終了段階、製品を出荷する段階など、様々な段階で確認すべきである。

1-2. 発明の発掘

(1) 特許出願計画

技術開発計画が決まったら、各開発フェーズに合致した発明提案計画を設定することが望ましい。現状の技術課題と、開発計画の中で期待される成果を検討した上で、発明予定件数を設定するのであるが、特許担当からの押付けではなく、技術部門の目標として設定することが好ましい。技術者は、新しいアイデアを考えても、開発を急ぐあまり提案を滞ることがしばしばである。また、基本発明を生み出した発明者の経験談の中には、各種のプレッシャーの中で良い発明が生まれることが多いとの発言もある。件数の設定は、技術者に適度のプレッシャーを与え、同時に発明意欲を持たせることができる。発明を意識した技術開発をすることにより、より独自性のある開発成果を生み出させる効果を狙うのである。

また、件数設定に当たっては、将来製品、次世代製品、現行製品の改良など、ターゲットとなる製品に応じて期待される発明の内容、並びに件数を設定することが効果的である。また、年間、半期毎に目標件数を設定することも広く行われている。しかしながら、件数フォローを強くすると、単なるアイデア提案の洪水となることも多く、内容の指導が必要である。

(2) 発明発掘活動

技術者が特許についての理解があり、開発の過程で生まれた発明を適時に報告することが好ましいが、現状ではまだまだである。そのため、特許担当が、定期的に、また不定期に技術部を訪問し、開発の進捗と共に、発明提案のフォローをすることが特許担当の重要な業務となる。

図3には、様々な開発計画における特許出願計画の例を示している。基礎研究段階で生まれるアイデアは、基本特許となる可能性を秘めており、独創的な基本発明が期待される。同時に、追加の実験、発明の広がりへの検証が要望される場合が多い。基本的であれば、権利としては取りやすいが、広く定義すると、発明が不明確となったり、公知例を含んでしまったりすることが多い。権利範囲を広く、且つ、公知例との差異を明確にした、適切な権利範囲を設定することが要求される。特許担当の積極的関与が期待される。

その後、基本的アイデアから、具体的な製品開発に入るわけであるが、他社よりも速く着手すべきということから、先行開発と定義している。この段階では、具体的な製品

イメージの下に技術開発をするわけであるが、製品を構成し、実際に実施される特許が多く創出されてくる。期待される発明は、他社よりも一步先んじて出される先行発明である。製品化の段階で重要なことは、製造、量産化に必要な発明と共に、開発された製品が十分な特許でカバーされているか、発明提案の漏れは無いか等、基本的特許ばかりでなく、実質的に製品を構成する特許を「束」として出願していくことが必要である。いわば、漏れの無い「特許群」を作り上げるのが特許担当の重要な業務となる。

製品化まで達した場合には、次の世代に向けた各種の改良発明が期待される。新製品であっても、ビジネス拡大に向け、連続的な改良を加え、他社よりも常に一步前に出た製品開発を行うことにより、他社が追随できない製品に育てていくことが重要である。その際、それぞれの開発フェーズで、特許群を作り上げ、基礎研究からの特許も含めて、製品単位、若しくは技術単位での大きな特許群として管理していくことが重要である。このような群管理、ポートフォリオ管理の手法は、多くの企業で取り入れられている。

特許力強化のためには、技術者へのリエゾン活動は重要な要素であり、特許への理解と共に、如何に独創的なアイデアを創作してもらうか、企業における特許担当の力の見せ所である。優秀な特許担当は、単なる特許の専門知識だけではなく、当該技術分野の知識、業界、市場についての情報、分析能力、コミュニケーション力等、幅広い知識が求められている。

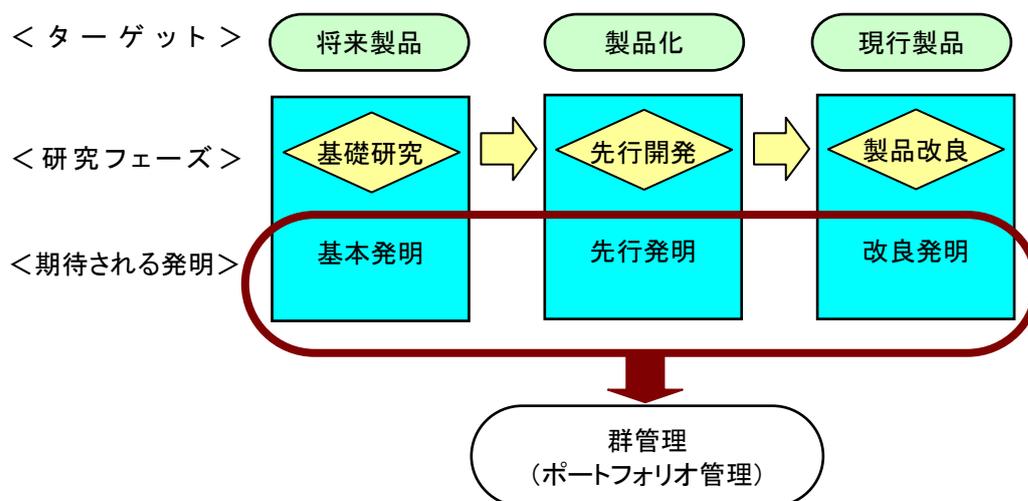


図3 特許出願計画

(3) 発明の届出

発明が成された場合には、各企業で独自に準備されている報告書により特許部門に提出される。種々の様式があるが、書誌的事項として、発明の名称、発明者名、発明日(提案日)、関連契約の有無等の情報が含まれる。発明の内容については、特許請求の範囲、従来技術、発明の解決課題、発明の構成、作用効果、具体的な実施例、関連図面等、特許出願書類の様式に合わせた形式としている場合が多い。一般的な技術者は、特許法の知識が十分でなく、且つ発明を文章で表現することに不得手な場合が多く、技術者への教育は重要である。

報告書は、上長による記載もあり、出願の目的、実施予定、発明の技術的評価、契約の有無等、事業面についての内容が主となる。特許部門では、提案書の記載が十分でない場合、発明内容が不明瞭な場合には、理由を説明し、修正、データの補充をしてもらうこともある。日頃のリエゾン活動が重要である。また、報告書内容のチェックと共に、特許性の判断、各種契約のチェックも行う。

2. 発明の保護と権利化

2-1. 特許出願

(1) 出願の決定

発明報告書が提出されると、出願すべきか否かが判断されるが、主に、事業性、特許性の両面から判断が下される。特許性は、公知例との比較を中心に、先行性、権利範囲の広さ、公知例との差が議論され、特許担当が判断する。事業性については、実施可能性、技術的効果など事業面から、発明者の所属上長、及び事業責任者が評価する。最終的な出願決定は、技術部門の意見を考慮して特許部門で決定される。

外国での事業の可能性がある場合には、外国出願についても検討される。これは、主に、事業への影響度からの評価が中心となるが、現在の事業という観点ばかりでなく、将来の事業、特に市場という観点から将来を展望することが重要である。日本出願時に外国出願を決定する場合と、日本出願後、優先期間内に判断する場合がある。最近では、日本出願時に外国出願も検討するケースが増えてきている。

(2) ノウハウとしての保護

最近では、ノウハウとして公知化しないという判断をすることも多くなってきており、事業の戦略性、他社との競合性を評価して総合的に判断することとなる。一般に、製品化と共に公知となる発明は特許化することとなるが、公知とならない技術はノウハウとして特許出願しない選択肢がある。特許は有限の権利であるが、ノウハウは、秘密にしている限り、知的財産としての価値を有することから、分野によっては、特許よりも高い価値評価をしている企業もある。

しかしながら、管理の不手際で公知となってしまった場合には、その価値は無となる。従って、秘密にするための方策、管理が重要で、漏洩のリスクも高いことから、会社としての管理体制が重要な要素となる。同時に、個人による不用意な開示も避ける方策をとることが必要である。特に、研究発表、学会での発表に際しては、事前のチェックが欠かせない。また、技術援助、共同開発などにおいて、相手企業へ供与する技術に含めるか否か、また、含めた場合には、相手先から更なる第三者へ技術が流失するリスクに対する検討もしなければならない。ノウハウの管理については、経済産業省から出されている「営業秘密管理指針」や「技術流失防止指針」が参考となる。

ノウハウとして、不出という選択をした場合には、先使用权を立証するための資料を準備しておくことが必要である。先使用权制度は、先願者の特許出願以前より、独立して同一内容の発明を完成させ、その発明の実施である事業をしている者、あるいは事業実施の準備をしていた者には、ある一定の範囲で、先願者の特許権を無償で実施でき、事業を継続できるという制度である。

(3) 出願書類の作成

特許を取得するためには、特許庁に、特許出願をする必要がある。特許出願には、特許請求の範囲、明細書、必要な図面及び要約書を添付した願書を提出する。明細書には、発明の名称、先行技術文献、発明の概要、実施例などを記載する。

特許出願書類は、審査官に発明を理解してもらうための技術資料としての機能と、第三者に自らの発明についての権利を主張する権利書としての機能を有している。そのため、細心の注意を払って作成することが必要であり、専門家としての力量を遺憾なく発揮する場でもある。特に、特許請求の範囲は、発明の技術的範囲を定めるもので、本来は、発明の恩恵を受け、権利の範囲内とされるべきケースであっても、記載表現により権利範囲外と認定されるケースもある。発明の本質と共に、公知例との差異を考慮して、的確に表現することが要求される。特許の専門家としての力量が試される場所である。

(4) 弁理士の活用

出願書類の作成を含めて、特許庁や裁判所への手続き業務を本人以外のものが行う場合には、弁理士資格を有する代理人に依頼することができる。大きな企業は、社内に弁理士を有しているが、社外の特許事務所に所属する弁理士を活用している企業も多い。

弁理士の活用として、特許出願の代理が多いが、提案件数増加に対応する量的な面と、弁理士の専門性を期待する質的な面がある。量的な面については、特許関連業務の増加と共に、企業の特許出願増もあり、自社で処理できない部分について出願の代理を依頼する場合である。社外の特許事務所の多くは、特許出願代理がその多くを占めており、最も得意とするところである。

質的な部分については、特許の有効性、権利範囲についての見解、他社特許の侵害問題についての相談などがある。また、侵害訴訟において弁護士と共に代理を依頼することも多い。特に、付記弁理士の資格を有している場合には、訴訟において一定の範囲で訴訟を代理できることから、弁理士に一部手続きを依頼することも多くなってきている。特許の価値が高まるにつれ、第三者との係争問題など特許問題も多くなっており、企業としての特許戦略など、従来以上に弁理士に相談するケースが増えてきている。

有能な弁理士を確保することは重要であるが、必要なときにすぐに見つかるものではない。日頃から様々な相談を含めて、アンテナを高くしておくことが必要で、且つ、一定の試行期間を経た上で本格的な取引に進むことが必要である。

(5) 特許出願

特許を受けようとするものは、先に述べたように、特許請求の範囲、明細書、必要な図面及び要約書を添付した願書を特許庁に提出する（書面主義）。そして、明細書には、発明の名称、先行技術文献、発明の概要、実施例などを記載する。

出願日は、特許庁に提出した日であり、郵便で差し出した場合には、郵便局の受領時に特許庁に到達したものとみなされる。最近では、出願人のパソコンからインターネットで直接特許庁へ出願手続きをすることができるようになっている。

(6) 外国出願

グローバルでの競争が激しい昨今では、国内のみならず、海外への出願も検討しなければならない。外国出願に際しては、当該国での事業を考慮しなければならない。自社の事業のみならず、自社製品が、他社の製品の一部となって輸出される可能性、当該国での第三者により発明が実施される可能性も重要な要素となってくる。特に、特許の活用の一つとして、ロイヤルティ収入を考慮した場合には、他社による発明の実施が想定される国々には出願する価値があり、想定されるロイヤルティ収入、事業規模等、検討する項目は多岐にわたる。外国出願は、日本出願と異なり、関係書類の翻訳等、費用もかさむことから費用対効果という要素もある。外国出願に際しては、図4、5、6に示すように、出願ルートを選択も検討する。出願する国の数、手続き、費用等を考慮して最適のルートを選択する必要がある。

- ① パリ条約ルート (図4) : 日本出願後、一年以内であれば、パリ条約の優先権を主張しての出願が可能である。この場合、出願したい国に直接出願する。出願後は、その国の法制に従って、審査手続き、登録手続きが成される。国によっては、実体審査制度を持たない国もある。
- ② PCTルート (図5) : 出願国が多数になる場合には、自国の特許庁へPCTによる国際出願を行うことにより、全ての加盟国へ国内出願したのと同じ扱いを受けることができ、手続きの簡略化が図られる。しかしながら、実際の権利取得に際しては、優先日から30ヶ月の期限内での翻訳提出が必要である。その後、指定国へ手続きが移行され、各国ルートでの権利取得手続きとなる。各国ルートに移行した後は、実質的にはパリ条約ルートと同様の手続きとなる。
- ③ EPCルート (図6) : ヨーロッパ各国に権利取得を求める場合には、上記の他、EPCルートを選択し、手続きの簡略化が図られる。ヨーロッパ特許庁への出願により、実体審査から、権利付与決定まで、単一の手続きが可能である。その後、各国での権利取得に当たっては、各指定国で定められた手続き、翻訳文の提出等が必要である。EPCルートは、PCTルート選択後、一加盟国として本ルートを選択することも可能である。

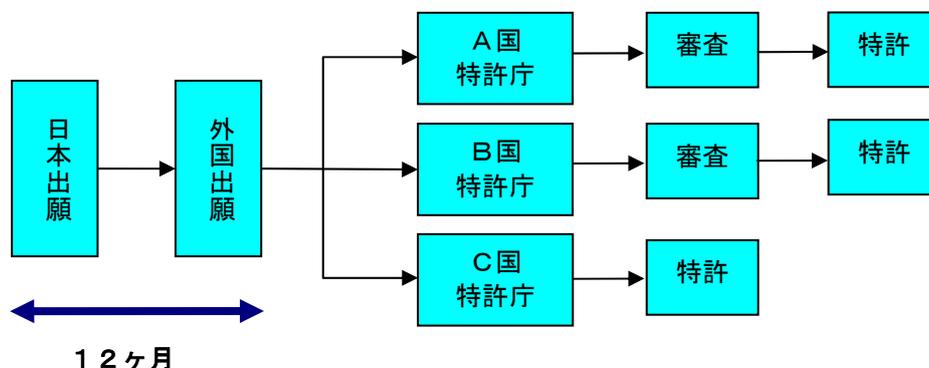


図4 パリ条約ルートの外国出願

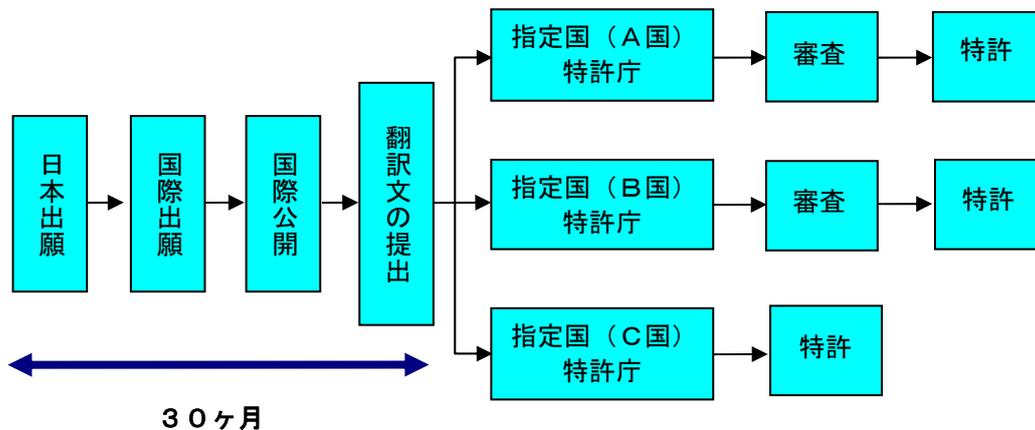


図5 PCT（国際）出願

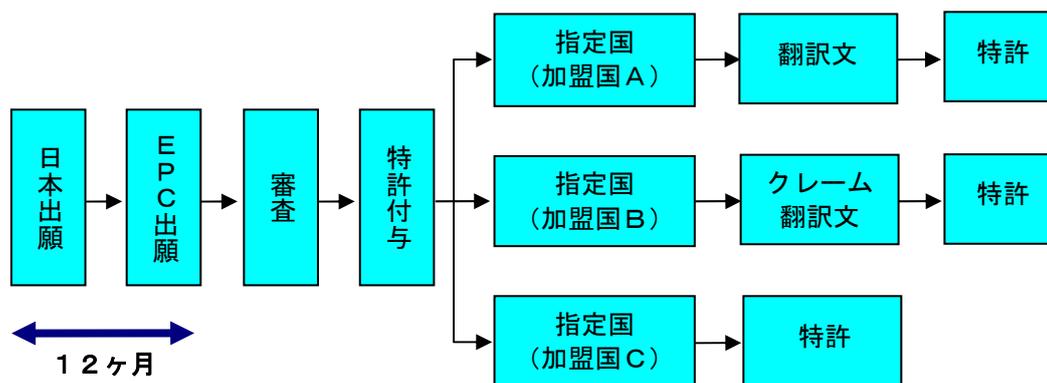


図6 EPC出願

(7) 出願公開

全ての特許出願は、出願の日（優先権主張を伴うものは優先権主張日）から1年6ヶ月を経過すると、公開公報で公開される。公開された発明を、第三者が実施した場合には、特許出願に係わる発明の内容を記載した書面を提示して警告したとき、その警告後、特許権の設定登録前に実施した分について、補償金の支払いを請求できる。実用新案制度では、無審査となり、早期に権利化されることから、出願公開制度は採用していない。

2-2. 出願の審査から権利取得まで

(1) 審査請求制度

出願人は、特許出願したものの中で、権利化が必要なものについては、審査請求の手続きをする必要がある。発明は、事業化して利益を生み出すものであるが、経時変化により、発明の実施を見送ることがある。特許庁でも、審査負担の軽減のため、不要となった発明は審査しない方が好ましい。このように、審査の負担を軽減し、審査処理を促

進する制度が審査請求制度である。審査請求できる期間は、平成11年に、7年以内から、3年以内に短縮された。従って、出願後3年以内に、事業性等を判断して審査請求の決定をする必要がある。審査請求は、出願人以外でも請求することができる。尚、実用新案制度では、無審査制度となり、審査請求制度は採用していない。

(2) 出願の審査

出願の審査は、方式審査と実体審査がある。方式審査は、その出願が法令の定めた様式に合致しているかどうかという方式を審査するものである。一方、実体審査は、出願された発明が、法律で定められた特許要件を審査官が審査する。特許の登録要件としては、

- a. 自然法則を利用した技術的思想の創作であること
- b. 産業上利用できること
- c. 新規性があること
- d. 進歩性があること
- e. 他の先願に記載されている発明でないこと
- f. 同一の発明について最先の出願であること
- g. 公益に反しないこと
- h. 当業者が実施できる程度に具体的に記載されていること
- i. 特許を受ける権利を有すること

を全て満たしていることが必要である。

尚、実用新案には実体審査制度は無く、方式審査のみで権利付与されるが、権利行使に当たっては、特許の登録要件とほぼ同じ要件を備えておく必要がある。但し、進歩性の基準は、特許よりも低い。

(3) 特許の登録

審査官による審査の結果、拒絶の理由を発見しないときには特許査定がなされる。特許査定のお知らせを受けた後、第1年から第3年までの特許料を納付することにより、特許原簿に登録される。特許の登録により、特許庁から特許公報が発行され、出願人に特許の占有権が与えられる。特許の存続期間は出願の日から20年である。但し、医薬品等においては、5年を限度として、延長登録が可能である。

実用新案は、実体審査が無く、基礎的審査を経た後に設定の登録が成される。出願人は、第1年から第3年までの登録料を、出願と同時に納付しなければならない。設定の登録が成されると、出願人に、実用新案の占有権が与えられる。権利の存続期間は、従前は出願から6年であったが、更なる奨励を期待して、平成16年に、出願から10年に延長された。実用新案の場合には、実体審査をしていないことから、第三者への権利行使に際しては、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、その権利を行使することができない。

(4) 審判制度

特許出願の審査に際し、出願を拒絶すべき旨の査定を受けた者が、その査定に不服がある場合には、謄本の送達があった日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。審判は、審決によって終了するが、審決に不服の場合には、平成17年に創設された知的財産高等裁判所に提訴することができる。

また、平成15年の法改正で、異議申立て制度が廃止され、特許無効審判に一本化された。すなわち、特許権成立後、特許権として存続されることに異議を有するものは、特許無効審判を請求できる。無効審判は、従来の異議申立て制度の考え方を取り入れ、原則誰でも請求できることとなった。無効審判の結果に不服の場合には、拒絶査定不服審判と同様、知的財産高等裁判所に提訴することができる。

2-3. 特許権の管理

(1) 特許権の維持

特許権登録後、権利を維持するためには、第4年以降の各年分の年金を納付しなければならない。納付期限内に年金を納付しない場合には、特許権は消滅する。年金の額は、登録から3年毎に増加するが、第10年以降は定額となる。

しかしながら、時間の経過と共に、企業にとって有益性を失ってしまう権利も多い。そのような権利についても年金を支払い続けることは無駄である。従って、定期的な権利見直しを行い、必要な権利のみ年金を支払うようにすることが必要である。見直しに当たっては、自社、他社での実施状況、実施可能性、そして技術的価値等、企画、開発、特許部門等で評価することが必要である。

(2) 特許料の納付管理

取得した価値ある特許権を特許料(年金)の支払いを怠り、権利を消滅させることがあってはならない。特許料の納付は、所定の期間内に、所定の納付書で、特許印紙をもって納付される。最近では、特許印紙を予め特許庁に預けておき、特許料の支払いに応じて引去りを行う仕組みが導入され、手続きの簡便化が図られている。企業としては、特許の登録時に支払われる3年分の特許料と、4年目以降、権利の維持に呼応して支払いを行う管理が必要であり、コンピュータの導入で管理をしている場合が多い。しかし、コンピュータでの管理であっても、入力は人手に頼っており、二重のチェックが必要である。万が一、特許料の納付を怠った場合には、6ヶ月以内であれば、倍額の特許料を支払うことにより権利を継続することができる。

(3) 特許権の維持/管理

特許を取得した権利の中には、時間の経過と共に、価値が増加するもの、価値が低下し、権利を維持する必要の無い権利も出てくる。一方、特許料は登録年の経過と共に増加することから、定期的に見直しを行うことが推奨される。不要と判断された特許権については特許料の納付を止めることのみで権利が消滅し、特別な手続きは必要ない。

また、先に説明したように、企業においては、特定分野における特許を「群」として捉え、複数の特許を特定の切り口で一定の集合体とした管理をすることが多くなってき

ている。いわば、特許ポートフォリオという考え方である。特許の価値が高まるにつれ、事業での活用を視野に入れた特許管理が行われている。個々の特許の評価と共に、特許ポートフォリオにおける位置付けも特許維持評価の基準となる。

特許を「群」として管理する手法のメリットは、1-2件の基本特許では、公知例等の存在で特許が無効になってしまう可能性があるが、群として、複数の特許を有していれば、一つの特許が無効となっても、他の特許でカバーすることができる。更には、基本特許を回避しようとしても、特許群が充実していれば、回避の道を閉ざすこともできる。また、出願に際しても、技術を面で捉え、出願の漏れ等をなくし、自社技術の保護強化、権利活用の際にも十分な特許力を確保することが可能となる。

権利維持に際し、企業の評価基準の概要を以下に述べる。

<権利維持すべき権利>

- ・ 自社の製品、製造工程、製造装置、その他用途に使用している特許権
- ・ 他社に実施許諾している特許権
- ・ 上記1項、2項に関係する特許で、それらと特許群を構成している特許権
- ・ 将来、自社若しくは他社で実施が予想される特許権
- ・ 技術的評価が高い特許権
- ・ 営業的に有益な特許権

一方、現在、将来とも実施の可能性が無く、他社の実施も望めない特許は早期の放棄が望まれる。また、特許群を構成している特許であっても、代替技術が多数存在し、他社に実施されても差支えがなくなった特許権など、企業にとって活用の方が少なくなった特許権は早期の放棄が好ましい。

(4) 特許権の実施状況調査

特許の維持管理に向けての調査の際、自社での実施状況、また、積極的な活用に向けた侵害調査も定期的に行うことが望ましい。自社での実施は、特許の価値評価と共に、会社への貢献度を評価する意味でも重要な要素である。特に、後に述べる発明者への実績補償制度を取り入れている場合には定期的な調査が必要となる。

また、特許の活用に向け、他社への権利行使の可能性、他社からの攻撃に備えた事前の対策等、常日頃より、自社権利の価値評価をしておくことは特許部門の重要な役割である。

3. 特許の活用

企業は単に特許を取得することが目的ではなく、取得した特許を自社のビジネスに活用することで事業に貢献することが求められている。特許部門は、特許をビジネスに活用することにより、企業としての目的である、利益の増出、事業の継続的拡大に貢献することが最大の使命である。

3-1. 特許の評価

(1) 自社特許の評価

活用に際し、重要なことは、自社特許の評価である。自社特許を誰も必要としない場合には、事業への貢献も、活用もできず、いわば不良資産となる。しかし、必要との判断をする場合、誰が、いつ、どの製品に、どのように必要としているかを調べる必要がある。評価に際しては、自社事業、自社製品にとどまらず、業界全体を見渡して必要とされる特許か、また、必要とされるだろう特許であるかを検討しなければならない。一般に、自社での実施については比較的容易に評価される。しかし、他社が実施しているか、または、将来必要とするかについては、客観的な基準、情報が乏しい場合もあり、判断が難しい。この場合、関連業界、製品動向についての専門知識が必要である。最近では、特許の価値を評価する会社もあり、企業が依頼するケースも増えてきている。

(2) ベンチマーク

活用に当たっては、自社の特許力と共に、他社の特許力についての調査も必要である。重要な特許を有しているといっても、特許力は相対的なものであり、権利行使をして、その後、相手方からカウンター特許による攻撃を受けては元も子もない。従って、活用に当たっては、自社の特許力と共に、他社の特許力の調査も必要で、相対的に自社の特許力が勝っている場合に有効な権利行使が可能となる。他社の特許力は、自社製品での利用可能性を評価することであり、自社の製品計画との比較により、客観的に評価ができる。将来、他社特許を使わざるを得ないような場合には、特許を回避する技術を開発するとか、問題となる特許の有効性を確認しておくなど、事前に対策しておくことも可能である。他社特許のベンチマークは、守りにも攻めにも重要な要素である。

(3) 侵害発見調査

自社製品との競合製品が出てきた場合には、自社特許を侵害していないか、調査をする必要がある。通常は、特許部門、若しくは技術部門で特許と製品の関係を確認する。その際、製品を購入して実施が確認される場合は大きな問題は無いが、製造工程に関する特許、ソフトウェア関連の特許など、通常の解析では実施の判断がつかない場合には、専門の解析業者に依頼することが必要な場合もある。特許の係争事件が多くなるにつれ、特許と製品との関係を調査、確認する業者も増えてきており、利用する企業が多くなってきている。

3-2. 特許権の活用

特許の活用に際しては、自社事業の利益を最大化するための活用と、特許そのものから収入を得る活用がある。前者は、事業利益の増出が成果であり、後者は、特許から直接得られる収入が利益となる。また、両者を組合せた活用手法もあり、活用の形態は様々である。

(1) 自社事業への利用

特許の活用場として最も多いのが自社製品への利用である。製品は多くの技術によって構成されているが、自ら発明し、他社に無い機能、性能を有することにより、売上げの伸張や高価格での販売が可能となる。他社がこれらを模倣しようとしたとしても、特許権を取得しておけば、他社はこれを模倣することができない。いわば、他社製品との差別化ができ、利益向上、事業拡大に貢献できる。

営業戦略の一環として、「発明」や「新技術」の言葉を用いたり、特許表示をしたりすることで、消費者に、自社の商品が新技術を取り入れたものであること、先進的な製品であることを認識してもらうことも可能である。

(2) 事業の独占

事業の独占は、特許権の本来の機能である占有権を最大限活用することである。製品を構成する技術要素が比較的少なく、他社の技術を利用せずにビジネス展開ができる場合に事業の独占が可能で、且つ貢献度は最大である。薬品業界などは、多くの製品に占有権を活用しており、他社とのクロスライセンスという形態が少ない業界である。

この活用において注意すべきことは、事業に必要となる特許は全てクリアすることと、他社にライセンスをしないという強い態度を貫くことである。多くの特許を必要とする分野においては難しい活用手法であると共に、自社技術を越える新技術の誕生、大きな技術の転換期に、従来技術に固執するあまり、新技術の採用が遅れ、市場からの撤退を余儀なくされる場合もある。難しい戦略手法である。また、権利が満了した後の対策も検討しておく必要がある。特許部門からは、自社の特許力と共に、他社特許を含む技術動向の情報を与え、適切な事業判断に向けた特許面からのサポートが要求される。

(3) クロスライセンス

自社の技術のみで製品を構成できることが最善であるが、様々な技術が組み入れられた製品の場合には、材料から、部品、製造技術、製造装置、システム等全てを自社の技術で構成することは不可能である。従って、必然的に、他社の技術、特許を使用することとなるが、この場合、自社の特許力が低い場合には、単に他社の特許のライセンスを受けるしかないが、自社の特許力の価値が同程度の場合には、お互いの特許をクロスして、互いに事業をすることができる。これがクロスライセンスである。

クロスライセンスにおいては、両社の特許力が同レベルであれば対価は互いに無償ということになるが、バランスが保てない場合には、金銭的補償を伴うこともある。また、必ずしも同分野である必要は無く、全く異なる分野の特許であってもクロスは可能である。要は、両社にとって互いに許諾する特許に価値があることが必要であり、その価値によって差額となる対価が決まってくる。

(4) 有償ライセンス

特許をライセンスする場合、他社の要望を受けてライセンスを許諾するケースと、積極的にライセンス活動を行うケースがある。前者は、当該特許の現時点での利用状況、並びに将来における自他社への活用を踏まえて判断することとなる。交渉は、比較的友

好のうちに行われることが多い。しかしながら、後者は、実際に他社による侵害が発見された場合に、侵害警告を行い、損害賠償を含めてライセンスを許諾するケースと、現在は実施されていないが、将来の利用が見込まれる場合を想定してライセンス許諾を行うケースがある。侵害警告を発した場合には、互いの思惑が異なることが多く、交渉がこじれて訴訟にいく場合も増えてきている。ライセンス交渉の難しさは、条件の設定であるが、技術分野、対象製品で大きく異なる。同時に、対象特許の価値と数がポイントである。いずれの場合においても、両者にとってメリットが得られるような条件とすることが重要である。一方、現在は使用されていないが、将来実施する可能性がある特許についての交渉は、比較的合理的に行われる。自社の事業計画にも因るが、ケースによっては、権利そのものの売却も含めた交渉に進展することもある。

このように積極的なライセンスを行うことにより、直接的な利益としてライセンス収入が得られると共に、自社技術が広まることにより、結果として、市場の拡大が図られ、自社事業も拡大するというケースが多い。ライセンスの許諾は、コンペティターの増加を意味するが、自社製品の競争力を高めることで、売上げ、利益共に増やすことは十分可能である。また、技術面での自社の優位性を知らしめることもでき、各企業は、積極的なライセンス活動を行っている。

また、一旦ライセンス許諾を受けて使用した特許は、その後も社内で継続して使用されることが多く、改良特許についても、ライセンスを受けた特許をベースとして生み出されるケースが多い。この結果、当初のライセンサーは、特許的にも、技術的にも常に先行した立場となり続けることが可能である。

(5) 標準化技術のライセンス

技術のデジタル化、ネットワーク化と共に、技術の標準化が進んでいる。この場合には、製品化に必須な特許の扱いが重要となる。技術的に優秀で、標準技術と定めたとしても、特許の存在から、実質的に利用されないこともあるし、利用したとしても、後日、権利者から不合理な権利行使を受けることもある。このようなことを避けるために、標準化技術を議論していく過程で、必須となる特許を抽出し、事前に許諾条件を決めておくことが好ましい。最近では、関係する特許を有している特許権者がパテントプールを結成し、予め条件を決める事も多く行われている。特に、ネットワーク、民生機器、情報通信等において多くの特許プールが形成されている。

このような、標準化技術のライセンスにおいては、全ての人に平等となるように条件設定をすることが重要で、これを RAND (Reasonable and Non Discriminatory) 条件と呼んでいる。パテントプールを結成したときには、権利者の中で選ばれた者が代表してライセンス活動を行うケースと、外部のライセンス・エージェントにライセンス活動を依頼ケースがある。このような外部エージェントは、複数の必須特許権者がいる場合には、権利者間の利害を調整する機能としても重要な役割を果たし、ライセンサーに対して公平性、透明性を保つ意味でも好ましい形態といえる。

いずれの場合においても、パテントプールは、標準化に係わる特許を一括してライセンス許諾が受けられる点でライセンサーにもメリットがある。一方、注意を要する点として、公平性を保つこと、透明性を図ることが重要である。

(6) 特許の売却

自社が所有する特許について、自社事業での利用が見込めない場合などは、特許を売却することもある。特許の権利維持には、年金費用、管理費用がかかることから、積極的に売却する企業も増えてきている。購入する側にしても、ライセンスを受けるだけでは、メリットが小さいが、権利そのものを取得できる場合には、特許の占有権を最大限利用することが可能で、大きな金額での購入を考慮できる。特許の売却は、事業の売却と共に行われることもあるが、特許の価値を適性に評価することがカギとなる。

(7) 実際の活用戦略の例

図7には、実際の活用戦略の例を示している。自社特許力が相対的に高くない場合には、模倣防止をメインとした自社事業での利用、若しくは他社特許とのクロスライセンスでの活用がメインとなる。特許力が高くなり、自社事業の自由度が確保された場合には、事業を伸張するために活用するか、特許自身の活用により収益を拡大するかが戦略の分岐点となる。事業拡大、事業利益伸張のためには、ライセンス許諾を抑え、単独で、若しくは特定企業とアライアンスを組むことにより、事業利益の拡大を図ることとなる。一方、特許単独での利益増出を図る場合には、積極的にライセンス活動を行い、自社特許の利用を他社に働きかけることが必要である。自社特許が標準的技術として認められれば、事業に参入している全ての企業からのライセンス収入を期待できる。もちろん、市場拡大と共に、自社事業を拡大させ、ライセンス収入も増加させる活用手法もあり、戦略的思考が求められる。

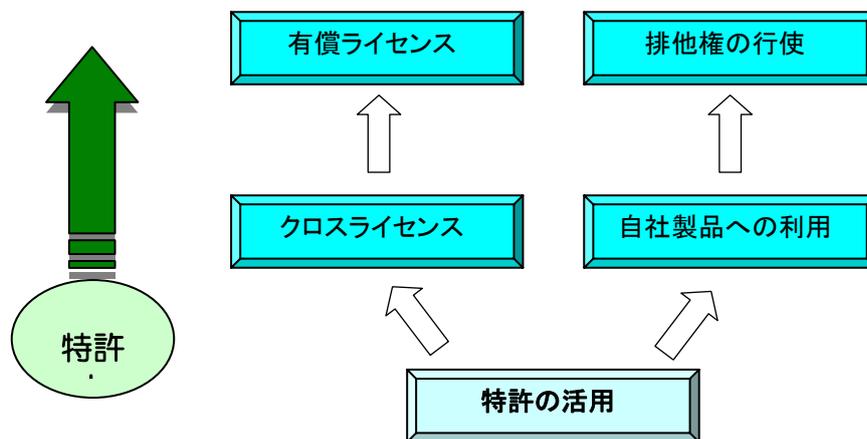


図7 特許の活用戦略

第三章 リスクマネジメント

1. パテントクリアランス

1-1. 技術動向調査

将来の事業の方向性、技術開発の方向性を決定するための指標として、特許から見た技術動向を調査することが広く行われている。特許情報は、各社の新技術の宝庫とも言え、これらを分析することにより、他社がどこにリソースを投入しているか、どのような技術が生まれているかを把握することができる。既に各社が注力し、数多くの特許が出されている分野は、独創的な新技術を生み出せる可能性は低い。同時に、事業開始に当たっては、他社特許を使用しなければならない可能性も高くなり、事前の対策が重要となる。一方、他社が未だ参入していない分野、参入していても、新技術が少ない分野は、画期的な発明を生み出す可能性が高くなる。且つ、特許侵害となるリスクも低い。

このように、事業の方向性、研究開発のテーマを決める前に、技術動向を調査することは、開発効率を高めるための重要なステップである。また、当該技術分野で基本となる特許や各社の特許力を把握でき、リスクを考慮した技術開発体制を組むことができる。

1-2. 権利侵害調査

製品の開発が終了し、事業を開始するに当たっては、特許侵害調査を行い、全ての第三者特許をクリアしておくことは必須である。事業を開始した後に他人の特許の権利侵害が判明した場合には、多額の損害賠償を請求される可能性と共に、事業そのものの中止に追い込まれることもある。他人の特許については、常に尊重し、必要な場合には、事前にライセンスを取得するなどして、リスクを回避することが重要である。

問題特許の調査は、研究開発を開始する段階から、最終的に製品出荷をするまで、フェーズに合わせてステップ毎に行われることが重要である。一度の調査では判明しない特許もあるし、研究の方向性、実製品への応用の段階で、構成が変わる場合もある。当初問題とされていた特許であっても、開発の進行段階で、クリアできる特許も出てくる。重要な点は、製品出荷までには特許侵害のリスクを全てクリアしておくことである。

2. 特許紛争への対応

2-1. 権利侵害への対応

研究開発時、更には製品出荷時に特許調査を行い、全ての第三者特許をクリアしたとしても、調査の漏れ、権利者との見解の相違等から、製品出荷後に権利者から特許侵害として警告を受けたり、訴訟を提起されたりする可能性がある。このような場合には、対象となる特許権と自社の製品を比較して、法律的な判断をしなければならない。同時に、速やかに権利者との解決を図ることが求められる。

第三者から権利行使を受けた場合には、関連部門と連携して、早期に対応していくことが重要である。訴訟提起が予想される場合や、事業規模が大きい場合には、社外の弁護士、弁護士を含めたプロジェクトで対応することも必要となる。

(1) 権利存在の確認

対象となる権利の権利者と登録原簿の確認である。稀なケースであるが、年金不払いにより、権利が消滅しているケースがある。また、特許公報の権利者と、警告状発信人とが不一致の場合には、正当な権利者であるか確認する必要がある。

(2) 特許と製品との関係

特許と製品との関係は、最も重要な要素であり、権利者との間で見解の相違が生じることも多い。一義的には、クレーム文言との対比であるが、言葉の解釈に疑義がある場合には、出願書類を取り寄せ、その経緯を確認して判断することが必要である。

(3) 無効原因の調査

特許が有効に登録されていたとしても、無効となる原因を含んでいる場合がある。特に、未だ発見されていない公知例の存在により、特許が無効とされることは良くあることである。また、公知例の存在により、特許の権利範囲が制限される場合もあり、必要であれば、社外の専門家を含めて検討し、無効理由があると判断された場合には、特許庁へ、特許無効審判を請求することができる。

(4) 実施権の存在

自社での実施が、特許出願前から行われているような場合には先使用权の存在による実施権の存在を主張できる。その他、試験研究のための実施など、一定の範囲で実施が認められる場合がある。これらの主張に際しては、法律に規定された要件に合致していることが必要で、関係証拠の整備などが求められる。

(5) 特許回避の可能性

現状では、特許を実施していると判断せざるを得ない場合には、特許を回避できる可能性を検討することは重要な要素である。特許技術を回避し、別の手法により事業を継続できるときには、解決に向けた話し合いも、相手側の一方的な主張によることなく、回避に向けた費用と、解決に向けた費用をバランスして判断することが可能である。

2-2. 解決に向けて

(1) 権利者との交渉

社内での調査が終了したら、対応方針を決め、権利者との間で解決に向けた交渉を行うこととなる。社内調査の結果、侵害の事実がないと判断された場合には、その旨の主張をするが、権利者との見解が相違する場合には、解決に至らず、裁判所に判断を仰ぐというケースも多い。特に、権利者が、ライセンスを許諾する意志が無い場合には、訴訟に至るケースが多い。事業の中止は企業として最もダメージが大きい結果であるが、それ故、事前の対策、パテントクリアランスの必要性が問われるのである。

また、競合メーカが多数存在する場合、類似技術が多く存在する分野においては、自社で全てを開発することは非効率であることから、積極的にライセンスを受ける選択肢もある。この場合、他社との競争力を維持できる条件でライセンス許諾を受けることが

重要で、自社の特許力を活用することにより、少しでも有利な条件となるよう交渉することも視野に入れる必要がある。

(2) 実施契約の締結

特許権に関する紛争においては、権利者からの権利行使に対し、話し合いで解決するケースが多い。既に製造販売した製品については、一定の対価支払いの基に紛争を解決することとなるが、将来分については、権利者との間で実施契約を締結することとなる。本来ならば、事業開始前に、必要な実施権を確保しておくことが望ましいのは当然のことである。以下に実施権の種類を説明する。

① 専用実施権

専用実施権は、特許権の設定行為（契約締結）により発生し、特許庁に登録することにより、その効力が発生する。専用実施権は、当事者間で定めた範囲において、特許発明を独占的に実施することができる。従って、特許権者はその範囲においては、自らも実施することができないし、実施権の設定をすることもできない。特許権者は、許諾した専用実施権者による実施によって対価を得ることとなるので、条件の設定は重要である。

専用実施権者は、その範囲において特許権者と同様の権利が発生することから、特許侵害に対する差止め請求、損害賠償請求等ができ、通常実施権の設定も可能である。

また、平成20年の改正により、出願中であっても、特許出願に記載した事項の範囲内で仮専用実施権を設定できることとなった。

② 許諾による通常実施権

許諾による通常実施権は、特許権者、または専用実施権者が契約により許諾することで発生する、最も一般的な実施権である。

通常実施権者は、許諾された範囲でその特許発明を実施することができ、特許庁に登録すれば、特許権が移転された場合においても第三者に対抗することができる。平成20年の改正により、出願段階における仮通常実施権の設定も可能となり、ライセンシーの氏名、通常実施権の範囲等、秘匿性の高い登録事項については、一定の利害関係人に開示を限定するなど、活用の促進が図られている。また、特許権等を特定しない通常実施権許諾契約、いわゆる包括的ライセンス契約についても、一括した登録制度が創設された。

通常実施権は、非独占的であれば、同一の権利で、同一の範囲に重複して許諾ができ、原則として、特許権者も実施できる。また、他の人には許諾しないという前提で、独占的通常実施権も与えることができる。専用実施権との相違は、特許権者による実施の制限の有無であり、独占的通常実施権の場合には、特許権者の実施は制限されない。

③ 再実施権付通常実施権

再実施権付通常実施権とは、許諾による通常実施権に加えて、ライセンシーに第三者に実施権を許諾する権利を付与することである。特に海外の特許権者との独占的通常実施権契約に多く見られるスタイルである。また、子会社、関連会社へライセンスを拡大できる権利として、再実施権付通常実施権を付与することが多い。

④ その他の通常実施権

その他の実施権として、法定実施権と裁定による実施権がある。法定実施権は、公益上、衡平上の観点から特許権者の意志と無関係に発生するものであって、特許庁へ登録しなくても第三者に対抗できる。代表的なものとして、特許出願前より実施若しくはその準備をしているものに与えられる先使用による通常実施権、職務発明の場合に使用者等に与えられる通常実施権がある。

裁定実施権は、他人の発明を実施しようとする者が、特許権者、専用実施権者の許諾を受けられなかった場合に、特許庁長官等に裁定を請求することにより設定される通常実施権である。裁定実施権には以下の3種類がある。

- ・ 不実施の場合の通常実施権
- ・ 自己の特許発明を実施するための通常実施権
- ・ 公益の利益のための通常実施権

2-3. 契約業務の実際

(1) 契約交渉

契約条件は自社のビジネスに直接影響することから、交渉に当たっては、事業部門を含め、事業遂行に障害とならないよう十分な検討と関係者のコンセンサスが必要である。交渉担当者は、特許の専門的知識のみならず、製品知識、事業の動向、契約実務の知識、交渉能力等々、多方面の能力と経験が要求される。契約交渉は、互いに異なる立場であるので、主張の対立は当然であるが、妥協できる点を探っていくことが重要で、Win-Winとなるような結論を導く努力が必要である。特に、外国企業との交渉では、語学力と共に、当該国における政治、経済、文化等の知識により、交渉相手への理解が深まり、交渉がスムーズに進むことが多い。同時に、当該国における専門家のコンサルティング、意見書の取得は重要な要素である。

(2) 契約書の作成

交渉の結果として、合意事項を书面化したものが契約書であるが、契約書の中では、対象特許の特定、実施権の範囲、契約期間、対価の支払い等、将来のリスクも踏まえて懸念事項は全て明記しておくことが重要である。契約自由の原則から、当事者間で、何事も自由に決定することができるが、遵法の精神に逸脱しないことが重要で、特に、標準化技術、パテントプールなどは独禁法を考慮した契約締結が必須である。事業のグローバル化と共に、外国企業との契約が増えているが、関係国の法制、各種規制など、契約表現も含めたチェックを見落としてはならない。

3. 特許侵害訴訟

第三者特許の権利侵害のみならず、自社特許の活用の際にも、相手側との交渉が合意に至らなかった場合には、法廷で争うこととなる。特許侵害訴訟は、以前は多くの時間を要したが、最近は訴訟進行が早くなり、1年程度で結論が出されるケースが多くなってきている。訴訟提起に当たっては、その前に周到に準備を行う必要がある。侵害事実の確認はもちろんのこと、関係資料、関連証拠を整備しておくことが必要である。訴訟を提起できる裁判所は、平成15年の法改正で、東京地裁と大阪地裁が特許侵害事件の専属管轄となり、控訴審は、平成17年に創設された知的財産高等裁判所で扱うこととなった。また、知的財産訴訟の高度化、複雑化に対応するため、弁理士等からなる専門委員制度も導入された。専門委員は、裁判官に専門的な知見に基づく説明を行う。

訴訟に入ったからといって和解の道が閉ざされるわけではなく、裁判官からも、その時々において和解の提案がなされる。従って、訴訟での論述、提出された証拠内容を確認しつつ、常に和戦両面での対策、対応をとることが望まれる。

また、訴訟という選択肢とは別に、当事者間の合意により仲裁に入ることも可能である。仲裁手続きは訴訟よりも簡便で、且つ短期での解決が可能である。通常、2-3名の仲裁人を当事者合意で選任し、手続きに入る。仲裁機関としては、工業所有権に関する紛争を扱う日本知的財産仲裁センターがある。

3-1. 民事上の救済

最も一般的な救済手段として、以下の請求権がある。

- ① 侵害行為差止請求権：侵害者による侵害行為の中止を求める権利である。
- ② 損害賠償請求権：侵害者による侵害行為が無ければ得たであろう利益、いわゆる逸失利益の損害の賠償を求める権利である。従来、損害額の立証に困難な面があったが、平成10年の法改正で、特許権者が損害賠償を請求する場合における損害額算定に際し、侵害者の売上げ数量に、自らの特許対象製品の単位当りの利益額を乗ずることで損害額とすることができるという条文が追加され、損害額立証の容易化が図られた。これにより、損害賠償請求の容易化が計れると同時に、損害額の実質的引上げが可能となった。但し、損害賠償請求は、3年で時効となる。
- ③ 不当利得返還請求権：侵害者が、侵害行為により不当に得た利益の返還を求めることができる権利である。損害賠償と違い、故意、過失の要件を必要とせず、消滅時効が10年と長い点で、実務上有効な手段である。

3-2. 刑事上の救済

特許権侵害に対しては刑事上の罰則も設けられ、その強化が図られている。平成10年の法改正で、従来の親告罪から非親告罪にされ、同時に、法人等への罰金額を侵害行為者の罰金と切り離して罰金を引き上げる法人重課が導入された。現在の罰則は、侵害行為者に対しては、10年以下の懲役、又は1000万円以下の罰金が科され、併科される場合もある。法人等に対しては、3億円以下の罰金が科せられる。

3-3. 信用の回復

「故意又は過失」により、特許権者の業務上の信用を害したのに対し、新聞への謝罪広告など、信用回復の措置を求めることができる。損害賠償に代えて請求できるほか、損害賠償と共に請求することも可能である。

3-4. 仮処分

民事、刑事上の救済は、裁判所の確定判決を得て初めて執行されることから、長期間を要することとなる。しかしながら、緊急性が高い場合には、侵害行為の中止を仮処分の申請により求めることができる。仮処分の命令が出された場合には、本訴を待つことなく、特許権者の損害が最小限にとどめられる。

第四章 特許教育と報奨制度

1. 特許教育

企業を構成しているのは人である。事業戦略、技術開発戦略と密着した特許戦略を推進するためには、特許担当者の育成、教育ばかりでなく、企業を構成している社員、組織、幹部への教育が必要である。特許は専門的要素が多いことから、入社年度に応じて、計画的、継続的に行うことが重要である。新入社員に対しては初級講座、2年目以降は、部門別に対象者を分け、中級から上級講座へと所属部門、対象者に応じた教育体系を構築することが効果的である。

1-1. 一般社員への特許教育

企業における特許の価値が高まるにつれ、全従業員に特許教育をすることは有意義である。新入社員から経営幹部まで、発明の創造から、権利取得、そして、企業活動における特許の活用まで、リスク管理も含めて特許への理解を深めることは、企業価値を高める上で重要な要素となってきた。一般社員に対しては、入社時の基本講座は必須であるが、それ以降は、法律改正、規程改定等の機会を捉えて、パソコン、コンピュータネットワークを利用した教育も効率的である。

1-2. 技術者への特許教育

発明を生み出すのは技術者である。その技術者が特許の本質を理解してこそ、事業に生きる特許、基本的内容の特許が得られるのである。技術者が良い発明をしても、発明として認識せず、報告を怠ったケース、出願手続における対応の不備により権利化ができなかったケースなどは、多くの企業で経験している。技術開発に注力することはもちろんであるが、その成果を発明／特許という形で報告することで会社への貢献が明確になるということを教えることは必須である。

また、技術開発の過程で、他人の特許を不用意に使用することも特許の知識が無い場合に起こることである。他人の特許を使用するということは、事業としてのリスクを抱えることであること、同時に、他人の特許を尊重する気風を育てることが重要である。

技術者への教育は、初級者、中級者、管理者など、業務経験に応じた体系とし、初級者には発明提案をメインとした特許制度の概要、中級者は、自社や他社の重要特許、他社特許対策などの事例を中心とした実務面、管理者は、特許マネジメントの手法を教育することが効果的である。

1-3. 経営幹部向けの教育

企業全体として特許の重要性を認識してもらうためには、経営幹部による特許への理解と認識が必要である。そのためには、日頃から、経営幹部に対して、定期的な報告、特許戦略会議の開催等により、特許と事業の係わりを説明し、経営方針の中に特許ポリシーを組み入れると同時に、特許の状況を踏まえた事業戦略を構築していくことが求め

られる。

経営幹部への教育として、知財部門自らが、事例等を基に研修を行うことが通常であるが、経営幹部を集めての相互討論、外部講師による講演、外部セミナーへの参加なども有益である。

1-4. 営業部門への教育

営業部門が、顧客に対し、「自社の製品は特許で守られた優秀な製品である」と説明することにより、顧客の信頼を得ることができる。製品に特許表示をすることも同様である。このためには、営業部門に対し特許教育をすることが必要である。同時に、営業部門には、売買契約上の特許責任についての知識も必要である。特に、グローバルな事業においては、自社製品単体での特許責任と共に、他社製品との組合せで侵害が生じた場合の責任範囲を明確にしておくことで、将来、第三者から特許侵害のクレームを受けた際、過重の責任を負わないようにしておくことがリスク管理面で重要である。

2. 報奨制度

2-1. 職務発明

企業における従業員が、業務の一環として発明をした場合には、企業はそれらの発明について通常実施権を有すると共に、社内規程などにより、特許を受ける権利若しくは特許権を承継させることができる。この場合、発明者は相当の対価の支払いを受ける権利を有すると定められている。

企業にとっては、発明を生み出す源泉である技術者のインセンティブ向上の為に、発明を奨励し、事業への貢献度に応じた補償金の支払いを行いたいと思うが、対価の額について発明者の合意が得られないケースもある。このような発明者との間のトラブルを防止するため、平成16年に、相当の対価が勤務規則等で合理的に定められている場合には、これに従うとの法改正が行われた。

本改正と共に、従来の規定を見直し、発明者の期待に応えるよう職務発明規定を整備した企業が多い。特許が経営資源の一つとして位置づけられ、その価値が高まるにつれ、補償の金額も高くなってきている。補償金を一括で払う場合、毎年の実績に応じて払う場合等、様々なケースがあり、発明に対する企業のポリシーに因るところが大きい。企業によっては、数千万円の補償金を支払うケースもある。

また、特許を受ける権利を承継した後、会社方針によりノウハウとして秘匿することとしたものについても、通常発明と同等の補償をする企業もある。

(1) 譲渡補償

発明者が発明を会社に譲渡した時点で、補償金を支払う補償である。一般的に、1件当たり定額の補償をしていることが多い。また、出願する場合としない場合で金額に差を設けるケースもある。

(2) 出願補償／登録補償

特許出願した時点で補償金を支払うのが出願補償で、特許出願した発明が審査を経て登録となった場合に補償金を支払うのが登録補償である。多くの企業が、これらのいずれか、または両方の補償規定を持っていると言われている。

金額としては、定額が一般的であるが、発明の評価、クレーム数などを加味している場合もある。共同出願、共同発明の場合も取り扱いは同じであるが、発明への寄与率を予め定めておくことが望ましい。また、外国出願する場合、日本出願への補償に加え、追加の補償金を支払う場合もある。

(3) 実績補償

特許が、自社の製品に実施された場合に、事業への貢献度に応じて支払う補償である。対象製品の売上げ、事業への貢献度など、一定の評価基準により寄与実績を算定し、補償金を決めている場合が多い。

事業への貢献度の算出においては、他社へのライセンス状況、競合製品の有無などを参考に、特許による事業利益への貢献が高い場合には、経営的視点から、高額な補償金を支払う企業も多い。

(4) ライセンス補償

特許の活用として、他社へライセンスすることにより、直接的に収入を得るケースが増えてきている。このように、特許の存在により、直接的に収入が得られた場合には、収入額の一定率（数パーセント）が補償金として支払われている。特許係争の増加、ライセンス料が高額化するのに伴い、高額な補償金を支払う企業も多くなってきた。

ライセンスという場合、クロスライセンスもその対象となる。実際には収入が無い場合、また、収入があっても、相手特許との相殺で実質的な収入金額が少なくなった場合には補償金の算定が難しい。このようなケースにおいては、各企業なりの評価手法を工夫し、相手方へのロイヤルティ支払いが減額された金額を収入とみなして算定をしている企業もある。

2-2. 表彰／褒賞

発明創出、特許活動を奨励するために多くの企業が各種の表彰制度を設けている。有力な発明をした発明者、特定テーマについて強力な特許群を構築したグループ、あるいは他社との係争で成果を上げたグループなど、対象者はそれぞれであるが、インセンティブ向上のためには重要である。

先に述べた補償制度は法律からの要請であるが、表彰制度は技術者へのインセンティブが重要であることから、単に金額だけではなく、選考基準を含め、名誉を重視した工夫が必要となる。

(1) 発明者表彰

企業の中で一般的に行われている表彰は、優秀な発明をした発明者を表彰するもので、特定の発明を選定して表彰する場合と、発明の累積が一定件数に達することで表彰する

制度などがある。前者の場合には、登録となり、実績が確認されてから表彰するのが一般的である。しかし、表彰の効果を高めるためには、発明後、できるだけ早い時期に表彰することが望ましく、一定期間内に出席された発明を対象に選定している企業もある。後者の場合には、出席、登録などをポイント制とし、特定ポイント毎に表彰しているケースが多い。

(2) 特許活動表彰

各種の特許活動の中で、会社利益に貢献したと認められる個人若しくはグループを表彰するもので、会社利益に貢献する特許群を構築した開発グループ、特許活用を推進し事業利益に貢献した特許の発明者若しくはそのチーム、他社からの権利行使を最小限に抑えた特許対策チームなど、主に事業利益との関係で表彰するケースが多い。

(3) 国家褒章

科学技術振興の一施策として、優秀な発明をした者や発明の実施に貢献した者に対する表彰制度が定められている。黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章があるが、特に紫綬褒章は、発明に関係が深い褒章である。その他、科学技術分野で功績をあげた個人を対象に文部科学大臣表彰が文部科学省により行われている。これらの褒章は、技術者の発明活動への大きなインセンティブとなっている。

(4) 民間表彰

各種の表彰制度があるが、代表的な民間表彰は、社団法人発明協会が主催する全国発明表彰及び地方発明表彰である。これらは毎年行われており、優秀な発明は、全国的に公表され発明者の功績が称えられる。全国発明表彰では、恩賜賞の他に、内閣総理大臣賞等9の特別賞が設けられている。また、平成16年に、特許権の設定登録後3年以内の発明で、科学技術的に秀でた発明を対象に21世紀発明賞が新設された。これらの表彰は、発明者への表彰と同時に、企業の代表者に対しても発明実施功績賞が与えられることから、企業トップの認識が高まる効果がある。

第五章 特許戦略の構築

経営資産としての特許の価値が高まるにつれ、特許戦略が経営に与える影響も大きくなってきた。技術の進展と共に、事業活動も国内のみではなく、グローバルでの競争となってきた。そのような環境下では、従来以上に、特許を事業に活用することが必要となっており、同時に事業上のリスクも高くなっている。事業戦略、技術開発戦略と一体になって特許戦略を構築することが益々重要となってきた。

5-1. 付加価値を高める特許戦略

製品の売上げを伸ばし、企業が成長を続けていくためには、他社製品との差別化が求められている。その要素としては、価格、機能／性能、信頼性などがあるが、これらの要素に対し、技術開発を行い、他社よりも一歩でも前に出ることが事業成功への近道となる。差別化の第一歩は他社に先駆けた開発であり、新規なアイデアが出た段階で特許出願を行い、特許権を取得することである。

そのためには、他社動向、技術動向、市場動向など、単に特許という切り口だけでなく、事業、技術の方向性も考慮したベンチマークが望まれる。どの分野を開拓していくか、商品企画部門などの意見も取り入れて適切な情報分析とその提供を行うことである。技術開発が開始された後は、適切なタームに基づいて集合体としての管理をし、他社特許対策を始め、自社技術の核となる特許の特定、周辺特許の確保など、各ステップで技術部門、商品企画部門と定期的な確認を繰り返し、他社が追随できない特許群を作り上げていくことがキーである。

5-2. グループ企業としての特許管理体制

一企業の中に様々な事業を有する場合、企業全体として一体運営することが一般的であった。しかしながら、経営決定へのスピード、そして透明性が求められるようになり、従来の事業構造から、社内カンパニー制の導入、特定事業の分社化など、様々な事業体制が生まれてきている。特許管理も当然のことながら、事業と共に運営されることから、組織体制、運営方法等、事業に合わせた形態が望まれる。

組織体制としては、先に述べたように、集中型、分散型、併設型等の形態があるが、運営はそれぞれの欠点を補足するような努力がなされなければならない。先に述べた三位一体の知的財産戦略を遂行するためには、特許の基本戦略を立案する機能がキーとなる。トップへ直接説明できる体制を整え、リスクが生じたときには、即座に報告できる体制が望まれる。

また、戦略の遂行に当たっては、特許部門としての一体感を持つことが必要である。特許部門の機能として、戦略機能、特許権利化／係争対応など専門化集団としての機能、特許調査を含むサービス提供機能などがあるが、それぞれが連携し、人事のローテーションを含む互いの協調を増進する運営を図るべきである。

特許の所管については、一般にそれぞれの事業部門が所管している形態が多いが、特許の権利範囲、応用分野を考慮すると、一事業にとどまらず、複数の事業部門、関連会

社に関係する場合も多くなってきている。そのような場合、共同所管、相互ライセンス、センター管理等、企業グループとしての方針、事業の性格に合わせ、最善の形態をとることが望まれる。

また、海外での開発、製造が進むにつれ、海外子会社での発明も生まれてきている。そのような場合、どこまで日本でサポートしていくべきか悩ましい面がある。現地での意識高揚のためには現地サイドに全てを任せるべきであるが、日本サイドとの意思疎通、特許管理の習熟度等、考慮すべき観点は多い。どの形態がベストであるか、安易な解はないが、事業の性格、グループ経営としての考え方など、他の経営資源との整合性を図って進めることが肝要である。

5-3. 特許部門のテリトリー

特許部門のテリトリーは、当然のことながら特許関連であるが、事業戦略、技術開発戦略を踏まえた場合には、特許を超えた分野の知識、経験も必要である。特許がカバーするのは、新技術であり、発明であるが、これらを保護するためには、特許のみで十分であるかという疑念が残る。特許は強固な権利であり、事業を独占することも可能であるが、予期せぬ理由により権利が無効になることもあり得る。また、技術が公開されるということから、技術そのものは公知となり、他社が更にその先の技術に進むという可能性もある。反面、ノウハウとして非公知とした場合には、技術は守れるが、技術を秘密に保つための体制作りが必要である。管理規程のみでなく、技術者一人一人への教育、仕組み作り等、検討すべき事項は多い。体制を構築したとしても、従業員の退社、管理ミスなどにより、秘密が漏洩するリスクは残る。また、他社が独自に同種の技術を開発し、特許化した場合には、大きなリスクを伴うこととなる。

このような状況から、新技術、新製品を守るために、どのような保護手段が可能か、特許、ノウハウ、技術情報管理等、あらゆる観点からの検討が必要となってきている。特許部門として、どこまで関与すべきか事業分野、製品の性格に因るが、他部門との連携も含め、新技術保護という観点で検討していくことが必要である。

5-4. 特許部門の成果

自部門の業務成果を経営トップに説明するのは当然のことであるが、特許の場合には、価値評価の基準が難しく、経営／事業との関係、特許活動の貢献度が見えにくい等の不満の声が良く聞かれる。経営の透明性が求められる中、費用対効果の説明責任は各部門にある。特許においても、どの程度のリソースを投入すべきか、また、それによるリターンはどれくらいなのか、「見える化」することが求められている。

特許力並びに活動成果として、ライセンスの収支がその指標として多く使われている。しかしながら、一方的なライセンスの場合には、収入額がそのまま利益となるが、クロスライセンスの場合には、貢献額の算定が難しい。

一般的に認識されている事業利益への貢献額と支出額は以下である。

<貢献額>

- ・ ライセンス収入額
- ・ 非許諾特許による売上げ増、若しくは製造コスト減の効果額
- ・ クロスライセンスにより支払が減額された額
- ・ 他社特許の存在に対して、支払いを免れた金額

<支出額>

- ・ 特許出願費用
- ・ 特許の権利維持費用
- ・ 活動人件費
- ・ ライセンス支出額

この中で、ライセンス支出額は、開発費用の短縮化、技術の購入という要素を加味すると、開発費用のコストとして考えることも可能である。これらの費用をできるだけ数値化し、特許部門による貢献度を「見える化」していくことが必要である。

事業への貢献という面では、社内ばかりでなく、社外への情報開示も必要になってきている。投資家に対し、知的財産報告書という形態で情報を開示する会社も増えてきている。その中では、特許についての考え方／戦略、重要な特許ポートフォリオ、主要な活動内容／成果、重要な訴訟についてのリスク情報など、できるだけ見やすい形での開示／説明が求められている。

5-5. グローバルな特許戦略

国内事業ばかりでなく、グローバルでの事業という面が強く出てきており、特許戦略も、同様な視点が求められるようになってきた。開発、製造、販売というルートを考える際、開発は日本で行うが、製造はアジア、販売は米国、欧州で行うような事業も多くなっている。この場合、特許戦略はどうあるべきか、侵害リスクをどこまで検討すべきかなど、高度な戦略が求められる。

外国出願を決定する際、製造段階で抑えるべきか、販売を抑えるべきか、コンペティターの動向などを考慮して決定していくこととなるが、必要なのは、自社のビジネス計画と、競合相手をどこに設定するかである。自社の事業展開をベースに戦略を組むのであるが、特許の権利期間は20年であることから、長期的な視野に立って戦略を練っていく必要がある。競合相手については、その特許力、各国での出願状況等を考慮して、それを上回る特許力を備える努力を怠ってはならない。同時に、海外での専門家を常日頃から調査し、問題が発生した際、即時に対応できるような体制を築いておくことが重要である。

5-6. 人材育成

特許要員としての基本的な知識、能力は、担当分野の技術理解力、国内外の特許制度の知識などであるが、特許の権利解釈、交渉能力、訴訟経験など、より専門的な知識、能力が求められてきている。いわゆるスペシャリストの育成である。特に海外での係争

の増加に伴い、語学力はもとより、海外の法制度、手続きなど、より高い専門性が求められている。海外での係争は、多額の損害につながるケースもあり、各々の分野でスペシャリストを育成していかなければならない。

一方、事業戦略、技術開発戦略と一体となった戦略を進めるためには、専門的能力ばかりでなく、戦略思考を含む様々な知識、能力も求められてきている。こちらは、戦略スタッフの育成である。特許の専門家としての知識だけでなく、財務諸表を含め、事業にも精通し、最先端の技術を議論できる幅広い知識とバランス感覚を有し、特許部門の進むべき方向と戦略を構築できる人材の育成が必要である。

このような人材を育てるためには、特許部門だけで育成するのには限度がある。従って、他部門への出向、海外の経験も必要である。会社へ入社後、特許部門に配属された場合、当初の5-10年は特許の専門知識習得に必要な時間であるが、その後は、適宜、海外研修／海外駐在、他のスタッフ部門、事業部門など、計画的に経験を積ませるのである。これは、特許部門全体の問題であるが、全ての特許担当者が経験する必要は無い。個々人の能力、性格を判断し、各人の適性を踏まえた上で、計画的な人材育成が重要である。

以上

特 許 庁

©2009

執筆協力： 東芝テクノセンター（株）
取締役社長 加藤 泰助