

**戦略的な知的財産管理に向けて**  
**- 技術経営力を高めるために -**

**<知財戦略事例集>**

**(案)**

**2007年4月**

**経済産業省**  
**特許庁**

**< 問い合わせ先 >**

特許庁総務部技術調査課企画班  
電話: 03 - 3581 - 1101 内線2154  
E-mail: [PA0920@jpo.go.jp](mailto:PA0920@jpo.go.jp)

**戦略的な知的財産管理に向けて**  
**- 技術経営力を高めるために -**

**<知財戦略事例集>**

# 目次

<b>第1章 はじめに</b> .....	1
<b>第2章 戦略的な知的財産管理に向けて（概論）</b> .....	6
【1】特許制度の目的とは.....	6
【2】三位一体の深化で技術経営力を高める.....	6
【3】優れた発明の創造へ.....	7
1．知的財産情報を戦略的に活用する	
2．共同研究・技術導入も一つの戦略	
【4】発明を戦略的に保護する.....	8
1．まずは発明を「見える化」する	
2．特許出願かノウハウ秘匿か	
3．なぜ特許権を取得するのか	
4．公知化という戦略	
5．海外へも目を向ける - グローバル戦略 -	
【5】活用してこそ意味ある特許権.....	11
1．競合他社を排除し、新規の参入を阻止する	
2．あえて他社を参入させる	
3．事業の自由度を確保する	
4．ブランド価値を高める	
【6】特許ポートフォリオを構築する.....	12
1．知的財産を群で管理する	
2．ポートフォリオ管理を目指す	
3．戦略的なポートフォリオ管理を実現する	
【7】戦略的知的財産管理に資する体制・環境を整備する.....	14
1．事業部門・研究開発部門との連携強化に向けた体制へ	
2．三位一体の深化に向けて、C I P Oの役割とは	
3．標準化戦略とも連携へ	

- 4．人材育成で三位一体を深化する
- 5．報奨・表彰によりインセンティブを高める

### **第3章 持続的成長に資する発明の戦略的創造**..... 18

- 【1】研究開発の開始前の知的財産部門の貢献**..... 19
  - 1．研究開発テーマや方針の決定に参画
  - 2．研究開発テーマ選定に当たってのサポート
  - 3．研究開発テーマ内容の方向付けへの関与
  - 4．共同研究開発
  - 5．ライセンスイン・M & A
  
- 【2】研究開発中における優れた研究開発成果の創出への知的財産部門の貢献**..... 32
  - 1．研究開発への知的財産部門の参画
  - 2．研究開発の方向転換の提案
  
- 【3】研究開発の継続・拡大**..... 38
  - 1．特許発明の周辺を固めていく研究開発
  - 2．素材（中間）部材産業における用途発明の創造
  - 3．特許の群管理による更なる研究開発の方向性の決定

### **第4章 創造された発明の戦略的保護**..... 42

- 【1】創造された発明の発掘・提案**..... 42
  - 1．発明をいかに発掘するか
  - 2．発明提案書
    - (1) 発明提案例1（はじめは詳細なものを求めない例）
    - (2) 発明提案例2（はじめから詳細なものを求める例）
  - 3．発明自体のブラッシュアップ
  
- 【2】発明の評価**..... 54
  - 1．発明評価基準
  - 2．発明評価による有力特許取得の促進
  
- 【3】発明管理ルート**..... 64

- 1．特許出願を選択する観点
- 2．ノウハウ秘匿を選択する観点
- 3．実用新案登録出願を選択する観点
- 4．単なる公知化を選択する観点
- 5．事例
  - (1) 共通観点
  - (2) ノウハウ秘匿の選択に特化した観点
  - (3) 実用新案登録出願の選択に特化した観点
  - (4) 単なる公知化の選択に特化した観点

**【4】海外特許出願について.....83**

- 1．海外特許出願を選択する発明
- 2．海外特許出願の出願先
- 3．海外特許出願を検討するタイミング
- 4．海外特許出願する場合の対応
- 5．海外特許出願の成功・失敗事例
- 6．海外出願しないものの意義
- 7．海外出願のための手段（ルート）の選択

**【5】権利化までの管理.....104**

- 1．公開前の出願取下げ
- 2．国内優先権制度（特許法第41条）の利用
- 3．審査請求
  - (1) 審査請求のタイミング・選別
  - (2) 早期審査制度等の活用
  - (3) 特許審査ハイウェイ
- 4．審査請求後における権利化の放棄

**第5章 特許の戦略的活用.....117**

**【1】特許による事業の維持・拡大への貢献.....118**

- 1．競合会社・模倣品を排除（警告、差止訴訟）
- 2．製品開発・生産・販売における自由度の確保
- 3．発明・特許情報を広報活動へ反映

**【2】特許による収入獲得.....126**

- 1．自社特許の侵害発見・ライセンス活動
- 2．新規ライセンシーの獲得
- 3．自社特許の売却等

- 4．知的財産信託制度の利用
- 5．特許流通アドバイザー等の活用

【3】新規事業・新商品戦略への知的財産部門の貢献……………139

【4】海外特許の活用のための取組……………141

- 1．侵害調査を行い、警告・訴訟・ライセンス等の対応
- 2．海外における積極的ライセンス活動

【5】権利の維持と放棄……………144

## 第6章 特許群(発明群)の戦略的管理……………147

【1】群管理に向けて……………147

- 1．群管理が求められる背景
  - (1) 技術の複合化に対応するために
  - (2) 研究開発戦略・事業戦略と知的財産戦略の連携を深化させるために
- 2．ポートフォリオ
- 3．群管理のメリット

【2】群管理手法(レベル別)……………152

- 1．群管理のレベル分け
- 2．群管理レベル0 - 個別管理 -
- 3．群管理レベル1 - 分類付け -
- 4．群管理レベル2 - 可視化 -
- 5．群管理レベル3 - 将来ビジョン -

【3】群管理による新たな展開(真の知的財産戦略の探求)……………160

【4】各社に最適な群管理(ポートフォリオ管理)のために……………161

## 第7章 戦略的発明管理に資する体制・環境……………164

【1】組織体制……………164

- 1．知的財産業務の実行体制
  - (1) 集中型
  - (2) 分散型

- ( 3 ) 併設型
- ( 4 ) 目的に応じた特徴的な体制
- 2 . 経営に資する三位一体に向けた取組
  - ( 1 ) 三位一体に向けた体制
  - ( 2 ) C I P O の必要性と役割
  - ( 3 ) 経営層の知的財産への意識向上に向けた取組
- 3 . 知的財産関連予算の取り扱い
- 4 . 知的財産情報開示

**【 2 】標準化戦略との連携.....210**

- 1 . 標準化技術の重要性
- 2 . 標準化担当部署の組織体制
- 3 . 自社技術の標準化に向けた取組

**【 3 】人材の育成・確保.....217**

- 1 . 社員への知財教育
  - ( 1 ) 全社的な知財教育への取組
  - ( 2 ) 特定対象者への知財教育
- 2 . 知財部員に必要な知財以外の能力とその向上
- 3 . 代理人の育成・確保
- 4 . 知的財産人材の外部からの登用

**【 4 】報奨・表彰制度.....234**

- 1 . 報奨、表彰に対する企業の考え方
- 2 . 特許出願以外を対象とした報奨、表彰
- 3 . 企業独自の報奨、表彰
- 4 . 発明者以外への報奨、表彰

## 付 録

- 企業における特許情報の活用.....244

## 第1章 はじめに

我が国では2005年から人口減少が始まり、今後、その速度が速まることが予測されている。その中で、我が国が安定的な経済成長を維持していくためには、国民一人あたりの生産性を高めていく必要がある。こうした背景の下、人口減少が本格化する2015年度までの10年間に取り組むべき施策として、政府が2006年7月に取りまとめた「経済成長戦略大綱」において、「ワザ」、すなわち「技術」を我が国の競争力を支える要素の一つとし、そのイノベーションを図るために知的財産権制度に関する戦略を一層推進することとしている。

2002年7月、政府は、我が国の国富の源泉となる知的財産の創造のより一層の推進と、その適切な保護・活用により、我が国経済・社会の活性化を目指す具体的な改革行程として「知的財産戦略大綱」をとりまとめた。本大綱に基づき「知的財産基本法」が同年11月に成立し、政府として「知的財産立国」の実現に向け取り組んでいる。

国際的な観点からも、企業活動のグローバル化に加え、低廉な労働コストと生産技術の向上を背景としたアジア諸国等の急速な追い上げ、欧米各国をはじめとしたWTO加盟諸国における知的財産保護の強化等により、我が国としても知的財産戦略をより高度化させることが求められている。

企業においても、激しいグローバル競争の中で企業経営を取り巻く環境は変化してきており、その競争力を高めるために、事業の「選択と集中」を具体的かつスピーディに進めることが重要とされている。つまり、市場で相応の利益を獲得しなければ、次の研究開発や設備投資への資金調達が難しくなっており、いわゆる多角化経営ではなく、特定市場への経営資源の集中による優位性の確保とそれによる利益率の向上が必要な時代にあるといえる。

ところで、我が国は、GDP比で見た研究開発費が高額であることからもうかがえるように、バブル崩壊後、経済が低迷した中でも世界最大規模の研究開発を維持しており、これが近年の景気回復を牽引する魅力的な新技術・新製品の創出に貢献しているといえる。しかしながら、全体として重複研究や重複投資のために、研究開発の成果が効率的に企業収益や国富の拡大に結びついておらず、次世代を担うイノベーションが継続的に生み出されていくことへの懸念がなされている。

そのため、企業においては、技術に関する研究及び開発の成果を経営において他の経営資源と組み合わせるとともに、将来の事業内容を展望して研究及び開発を計画的に展開する能力、すなわち、技術経営力を高めていくことが求められている。そして、研究及び開発を行うに当たっては、自らの競争力の現状及び技術革新の動向を適確に把握するとともに、その将来の事業活動の在り方を展望す

ることが重要であり、かつ、現在の事業分野にかかわらず広く知見を探求し、これにより得られた知識を融合して活用することが重要となっている。

経済産業省では、2003年3月に「知的財産の取得・管理指針」を策定し、企業自らが知的財産を自社の競争力の源泉として経営戦略の中に位置づけ、それを事業活動に組み入れることにより、収益性と企業価値の最大化を図るための一つの要素として、事業戦略、研究開発戦略及び知的財産戦略を三位一体として構築すべきことを示した。つまり、知的財産業務は、グローバル市場において、企業の競争優位と企業価値を高めるために、技術経営力を強化し、研究開発と事業分野の効果的な「選択と集中」及びその収益の拡大を図る観点から、事業戦略及び研究開発戦略と一体化することが必要となっている。

そして、実際に、企業の知的財産に関する活動は、単に創出された発明を権利化するだけでなく、研究開発テーマの企画段階から事業化のすべての段階において知的財産を意識し、知的財産の創造・保護・活用のサイクル、いわゆる知的創造サイクルを深化させるために、知的財産戦略が経営戦略の中に位置づけられ、事業戦略及び研究開発戦略と一体化した活動へと進化しつつある。すなわち、これは知的財産戦略を「守り」から「攻め」に転換していくことを意味する。

しかしながら、各企業が、事業戦略や研究開発戦略を意識しつつ、高度な知的財産戦略を構築し、それを実行しようとする、具体的には何をすべきなのかという現実的な壁に直面するといった声が多々聞かれる。すなわち、三位一体となった知的財産戦略を実行するためには、発明をどのように効率的に創造するのか、創造された発明をどのように発掘し、どのように保護すべきなのか、取得した特許権をどのように活用するのか、また、そのためにどのような体制・環境を整備すべきなのか、といった具体的な問題を解決していくことが必要となる。

しかも、最適な知的財産戦略は、それぞれの業種・業態・事業規模等の特性に応じて企業ごとに異なるものであり、その知的財産戦略を実行する具体的な手法もまた企業ごとに異なることは当然であることから、最適な知的財産戦略や具体的な実行手段というものは画一的に存在するものではなく、企業にとって、その探求は大きな課題となっている。

以上のような背景から、今般、特許庁において、知的財産を積極的に企業経営において活用している中小・中堅企業も含め、国内外企業150社にヒヤリングを行い（このうち、海外本社に対するヒヤリングは20社）、その情報に基づいて、各企業が自社に最適な知的財産戦略を構築し、それを具体的に実行するにあたり考慮すべき観点や留意点を示すことを目的とした事例集を取りまとめることとした。

この知財戦略事例集、「戦略的な知的財産管理に向けて」を特許庁が策定するに当たっては、産業界や学会等からの有識者による委員会（巻末の参考資料参照）を構成し、企業からのヒヤリング結果情報（特許庁において、引用する事例部分のみを

抽出した上で、企業名等が特定できないように匿名化した情報)等を参考に、数次にわたる委員会での議論の結果を踏まえている。

本事例集には、565件の事例を掲載している。事例の中には、成功例や失敗例もあり、また、関連して参考となる事例をコラムとして掲載している。それらの事例は、各企業の実例に基づくものではあるものの、全ての企業が普遍的に活用できるものではなく、その実践のために多くのコストや人材を要するものも含まれている。したがって、企業において、実際に事例を採用するに当たっては、その手法や内容が自社に真に適合できるものかどうかを十分に見極めることが肝要である。特に、中小・中堅企業においては、知的財産に関する専門家に相談するなどして適切な運用を行うことが望まれる。

# 戦略的な知的財産管理に向けて

研究開発戦略

## 優れた知的財産の戦略的創造

- 研究開発のテーマや方針の決定に知財部が参画
- 共同研究開発・ライセンスイン・M&A
- 基本発明の周辺を固める研究開発
- 上流技術(素材)⇔下流技術(用途)の連携創造
- 特許の群管理による研究開発の方向性決定
- 知的財産部員が研究開発自体へ参画

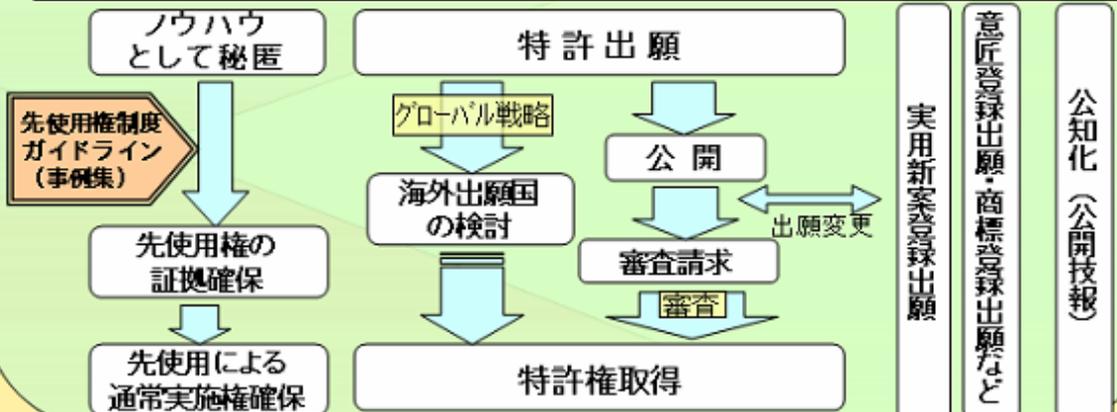


## 知的財産の戦略的保護

### 知的財産の発掘・提案

知的財産の評価・ブラッシュアップ

### 知的財産管理ルートを選択



## 権利の戦略的活用

### ● 自社事業の維持・拡大

- ・ 競合会社を排除
- ・ 模倣品を排除
- ・ 自社事業の自由度確保
- ・ 知的財産権による広報活動

### ● 知的財産権による直接収入

- ・ 侵害発見・ライセンス活動
- ・ 新規ライセンシーの獲得
- ・ 知的財産権の売却
- ・ 知財信託制度・特許流通AD等の活用

### ● 海外における権利行使～グローバル戦略の展開～

- ・ 現地支社・代理人・取締当局・業界団体等と連携して侵害・模倣品に対応
- ・ 新規ライセンシー獲得活動

### ● 知的財産権を活かした新規事業・新商品

- 戦略的な権利の維持と放棄

事業戦略



発明 発明 発明 発明  
**知的財産の  
群管理**

発明 発明 発明 発明  
**＜ポートフォリオ管理＞**

**群管理のメリット**

- ・効率的な研究開発
- ・必要十分な特許出願
- ・研究開発スケジュールと連動した効率的な権利取得
- ・権利の有効活用
- ・権利維持費用の選択と集中

**群管理レベル**

レベル0:個別管理

- ・群管理をしていない

レベル1:分類付け

- ・技術・製品などの単位で分類
- ・データベース化で抽出可能

レベル2:可視化

- ・特許マップの作成
- ・現状を視覚的に把握可能

レベル3:将来ビジョン

- ・最適特許群のビジョンを描く
- ・理想的な特許群を構築可能  
→知的財産ポートフォリオ

特許 特許 特許 特許

**複数の知的財産権制度の活用**

- 意匠権と特許権(デザイン戦略)
- 商標権と特許権(ブランド戦略)
- 著作権と特許権(ソフトウェア)
- 育成者権と特許権(植物の新品種)など

**知的財産戦略**

**戦略的な組織体制**

- ・集中型(本社)の知財管理
- ・分散型(事業部単位)の知財管理
- ・併設型の知財管理

**経営と知的財産戦略**

- 経営層レベルの知的財産会議
- 知財部と研究開発・事業部門の連携
- 知的財産情報開示

**CIPOの設置と役割**

- (CIPO:Chief Intellectual Property Officer)
- 経営戦略の策定への参画
- 知的財産戦略の策定
- 知財活動の監督・経営層への報告

**標準化戦略と連携**

- 標準の重要性(WTO/TBT協定発効)
- 標準担当部署との連携
- 自社技術の標準化に向けた取組

**人材の育成・確保**

- 社員への知財教育
- 知財部員の能力向上
- 代理人の育成・確保

**報奨・表彰制度**

- 発明インセンティブを高める報奨・表彰
- 特許出願以外に対する報奨・表彰
- 発明者以外への報奨・表彰

**特許情報の活用(アンケート調査結果)**

- 研究者自らが、先行技術調査・分析を行い、特許情報を活用できることを企業は重要視
- 情報活用環境の現状確認と不断の改善(指針整備やサポート体制充実等)が重要

## 第2章 戦略的な知的財産管理に向けて（概論）

### 【1】特許制度の目的とは

特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とある。発明は一つの思想であり、家や車のような有体物のように、目に見える形でだれかがそれを占有し、支配できるというものではない。

したがって、制度により適切に保護がなされなければ、発明者は、自分の発明を他人に盗まれないように、秘密にしておこうとするであろう。しかしそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができないばかりでなく、他の人にとっては、その発明が既に存在することを知り得ないため、結果的に同じ発明に向かって無駄な研究、投資をするということになりかねない。

そこで、特許制度は、こういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものである。

### 【2】三位一体の深化で技術経営力を高める

企業経営においては、技術に関する研究及び開発の成果を他の経営資源と組み合わせ有効に活用するとともに、将来の事業内容を展望して研究及び開発を計画的に展開する能力、すなわち、技術経営力を高めていくことが求められている。具体的には、自社又は他社が事業で活用することを明確に意識して研究開発を行い、その成果物を知的財産として認識し、その知的財産を適切に管理・活用して、効率的に収益を獲得していくことが重要となる。

この技術経営力のある企業とは、単に短期的な業績の向上を目指す企業をいうのではなく、むしろ我が国企業の強みでもある持続性のある成長の実現を図るべく、中長期的視点に立った上で、技術的蓄積を収益の獲得に効率良くつなげられる企業のことである。

各国の施策に目を向けてみると、国際競争の激化等を背景として、イノベーションの創出を促進させる施策を重要視していることがうかがえる。我が国においては、人口減少が始まり、アジア諸国等からの追い上げを受け、国際競争力を高めるためには、技術経営力を強化して、イノベーションを創出することが重要であり、そのためには、研究開発において「キャッチアップ型」から「フロントランナー型」へと確実に移行することが必須となる。

自社や競合他社の特許情報等の知的財産情報は、研究開発戦略の成果物を的

確に把握するために有効である。知的財産情報等を活用し、事業戦略、研究開発戦略と知的財産戦略との一体化を深化させることは、重複研究や重複投資、さらには重複特許出願を排除し、研究開発と事業分野の効率的な「選択と集中」を促進させ、技術経営力の強化に資することとなる。

### 【 3 】優れた発明の創造へ

#### 1 . 知的財産情報を戦略的に活用する

企業において、知的財産戦略を確実に実行し、技術経営力を高めていくためには、優れた発明を創造し続けることが必要である。優れた発明を生み出すことで産業の発達を促進させることは特許制度本来の目的でもある。

自社や競合他社の特許情報を中心とした知的財産情報は、研究開発戦略の策定に当たっての有益かつ重要な判断材料の一つであり、自社の技術力の分析や具体的な研究開発のテーマ設定等において活用できるものである。また、研究開発テーマを選定し、研究開発の開始後においても他社が手を付けていない分野に向けた研究開発へ方向付けを行うなど、優れた研究開発成果の創出のために知的財産情報を活用することは非常に有益である。

他方、特許情報は、特許出願から1年6月を経過して初めて公開されるものであるため、特にライフサイクルの短い分野において新鮮味を欠くということも否定できない。したがって、大学等の研究機関や技術論文からの情報、もしくは、営業等を通じた取引先からの技術情報を入手し、それらを併せて活用していくことも重要である。いずれにしても、制度上、他社と同じ権利を取得することが認められない以上、他社の権利取得状況を把握・考慮して自社の研究開発の方向性を決める必要がある。

研究開発テーマ及びその研究開発の方向性が決定された後であっても、その研究開発部門と連携を密にして、その進捗状況等の情報を確認しておくことは、適切に発明を管理していくために必要である。

仮に研究開発の将来の着地点に他社の知的財産権が存在することが判明した場合、他社権利を回避するための更なる研究開発投資の実施、クロスライセンスやライセンスインによる権利実施の確保、その企業との提携や当該企業の買収、知的財産を含む製品又は部品、若しくは知的財産自体の購入、その技術分野における研究開発の断念等の判断が求められる。

#### 2 . 共同研究・技術導入も一つの戦略

各企業の事業や製品開発を成功させるために、研究開発のパートナーを見つけて、効率的な研究開発を行うことが求められることは多い。特に、技術的に自社のみで開発することが困難である場合や研究開発投資の負担を一社のみでは負いきれない

場合において、共同研究開発が有効となる場合は少なくない。

また、企業収益の向上を図る観点から事業の選択と集中が求められている中で、研究開発投資への選択と集中も検討する必要がある。自社が選択した事業をより強化するために解決する必要がある全ての技術課題を自社のみの研究開発で解決しようとするのは適切でない場合もある。したがって、他社技術を導入するために、特許のライセンスインや他社買収などを検討することも必要である。

## 【 4 】 発明を戦略的に保護する

### 1 . まずは発明を「見える化」する

企業内において日々実際に創造されている発明は、各企業にとって大切な財産であることに間違いはない。この発明を適切に保護・管理するためには、発明発掘・発明提案、発明報奨などの社内制度を確立させることが重要である。

発明発掘活動は、知的財産部門から能動的に行う活動であり、特に、知的財産に関する意識の薄い研究開発部門や発明者に対して効果的な手法である。また、発明提案制度を確立し、これが徹底されている企業においては、発明者が発明を創造したときに、その発明情報が知的財産部門に持ち込まれるため、知的財産部門は、それにより発明を認識することができる。しかしながら、発明者自身が、発明を認識できていないこともあるため、発明発掘活動と発明提案制度の整備を組み合わせることは、日々、創造される発明を認識し、これを「見える化」して適切に保護・管理するために有益である。

### 2 . 特許出願かノウハウ秘匿か

発明を保護する一つ的手段として特許権取得があり、特許権を取得できる企業は、開発した技術を財産として認識し管理していく体制が整っている企業といえる。ただ、そうした企業においても、特許出願すれば、公開により、その内容が海外からもアクセスされ得る状態となることや、特許権の効力は出願した国にしか及ばないという事情をあまり深く考えず、開発した技術を漫然と特許出願するに留まる企業も少なくない。

他方、「他社の独自開発が困難な技術」や「特許権の侵害発見が困難な技術」については、特許出願をせずにノウハウとして秘匿の方が好ましい場合もある。そして、ノウハウ秘匿を選択した場合には、適宜、先使用权の確保も考慮する必要がある。ただし、ノウハウとして秘匿し続けることが難しい業界（他社に製造現場を見せる必要がある業界、人材の流動性が高い業界等）や海外展開する事業の場合には、秘匿の困難性や対象国の法制度等も十分に考慮して慎重な選択が求められる。

なお、2005年4月1日から新たな実用新案登録制度が施行されており、実用新案登録制度の活用の幅も広まっている。

### 3. なぜ特許権を取得するのか

各企業において創造された発明という知的財産を、特許などの知的財産権として管理していく目的には、大きく「 自社事業からの利益の最大化」と「 知的財産権から得られる直接利益の獲得」がある。

もちろん、この他にも、特許権を取得することにより社内での発明インセンティブを高めることや、企業や特許発明を利用した商品のイメージアップということもあるが、特許権取得の目的の中心は、この と である。

#### 自社事業からの利益の最大化

特許権は排他的独占権であり、特許権者以外は、特許権者の許諾なく特許発明を実施することができないため、自社で特許権を取得するということは、その特許発明に関連する事業を自社が行う場合に、その事業を有利に展開できるという利点がある。つまり、「 自社事業からの利益の最大化」を目的として特許権を維持・管理する背景には、自社が特許権を有していなければ、他社が自社と同じ事業を何の拘束もなく自由に行うであろうという想定を前提としている。確かに、自社が最適な事業戦略を模索し、そこに新たな市場が開拓されれば、他社も、その事業を行うこと(市場参入)に魅力を感じるであろうという想定は、至極妥当なことである。

#### 特許権から得られる直接利益の獲得

特許権から直接に利益を獲得するということは、他社に対して、対象となっている特許権をライセンス供与したり、売却したりすることを意味する。他社が、特許権のライセンス契約や購入を希望するということは、その特許発明を使用することによって事業を成功させ、その事業から特許権のロイヤリティや購入費用を明確に上回る利益を確保できると考えるためである。したがって、他社がロイヤリティや購入費用を支払う価値があると判断される特許権を取得することが重要となる。

なお、特に、上記 の目的を追求しているつもり企業であっても、客観的には、その目的から逸脱し、特許出願自体が目的となってしまっているように見受けられる企業もある。例えば、結果的に競合他社を牽制・排除することにもならない、あるいは進歩性を十分に有していない発明を大量に特許出願している企業がある。その状況は、その業界において過剰な特許取得競争を煽り、権利にならない、あるいは、活用されない発明への研究開発費や知財管理費の投資という無駄も生み、結果的には、その企業の問題のみならず、我が国産業の発展をも阻害しかねない。

また、その企業内の研究者や知的財産担当者にとっても、特許出願自体を目的としていると見受けられるような発明の創造や権利化の業務を日々強いられることによって、その志気が下がるのみならず、結果として本来求められる優れた発明の創造や戦略的な知的財産管理に注力できないことになる。

## 4 . 公知化という戦略

自社事業に抵触するような特許権を他社に取得されてしまうと、企業において一番重要な自社事業の安定的遂行の阻害要件となることから、このような特許権取得を防ぐことは、非常に重要である。

これを防ぐために最も有効な手段は、公開技報などによる単なる公開であると考え、これを積極的に活用している企業がある。このような企業は、他社の権利化を阻止するためには、出願するより公開技報などを用いて早期に公開する方が、コスト面、スピード面、排除力等の観点から効果的と考えている。

ただし、その後の自社の特許出願の審査において、自社の公開技報が先行技術として引用されるリスクがあることや、単なる公開を選択すると特許権を取得する道を自ら完全に放棄することになってしまうため、その後の特許戦略やその発明の価値を十分に見極めた上で、この選択をすることが求められる。

## 5 . 海外へも目を向ける - グローバル戦略 -

創造した発明について我が国で特許を取得しただけでは、世界の他の国にはその特許の効力は及ばず、競合他社がその発明を他の国では無償で実施できるということになってしまう。そのため、海外での権利取得も検討しなければならない。しかし、創造された全ての発明について、特許制度を有する全ての国に特許出願をすることは現実的でなく、合理的でもない。つまり、各企業では、知的財産部門と事業部門が連携しながら、最適な海外特許出願を行うための知的財産戦略を持つことが重要となる。

具体的な海外出願先を決定するに当たっては、総論として次の観点を挙げるができる。

- 現在の市場国
- 将来の市場国
- 自社の生産国・生産予定国
- 他社の生産国・生産予想国
- 知的財産権に関する各国の現状・将来予測

なお、事業戦略や研究開発戦略を含めた経営戦略上の観点において重要性の高い発明を順に海外特許出願していくという企業が現実には多い。しかしながら、このような海外特許出願の戦略を採用することにより、結果的には、自社の経営戦略を競合他社に公開していることになることに留意が必要である。実際に、競合他社の海外特許出願の内容を分析することにより、その他社の戦略を知るという手法が用いられている。

## 【5】活用してこそ意味ある特許権

### 1．競合他社を排除し、新規の参入を阻止する

どのような企業であっても圧倒的に優位な地位を保ち続けることが難しい時代となっており、事業を安定的に維持・拡大させることは、各企業の重大な目的となっている。その目的を達し続けるためには、他社に対し少しでも優位性を確保できる要素を持ち続けることがポイントとなる。そうした中で、法的に認められた排他的独占権である特許権は、将来にわたって事業を有利に進めるための重要なツールの一つである。この有利なツールである特許権の活用方法の一つとして、特許権の排他性を追求して、ライセンスをせずに他社を排除する手法がある。

企業における事業戦略の基本は、優位性のある商品を市場に投入することにより、競合他社との競争に打ち勝って収益を伸ばすことにある。したがって、この特許権の排他性を有効に活用するためには、優位性のある発明を創出し、これを有効な特許権に作り上げていくことが重要である。

### 2．あえて他社を参入させる

取得した特許権について、排他性を追求するのではなく、他社に積極的にライセンス供与していく戦略もある。こうしたライセンス供与は、「特許化された自社技術に関する市場の拡大」や「事業化リスクの分散・転換」という目的をもって戦略的に行われることが多い。

#### 特許化された自社技術に関する市場の拡大

排他的独占を追求すると、そこから得られる利益を独占できるというメリットがある反面、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り得る。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の方が利益を獲得するために有益である場合がある。

#### 事業化リスクの分散・転換

近年、企業は、自社が得意とする事業分野を明確にして、そこに経営資源を集中的に投下し、それにより事業の収益力を向上させ、また事業化リスクを低減しようとしている。こうした背景においては、自社の研究開発により創造された発明について、特許権を取得できたとしても、それを自社自身が事業化していくことが必ずしも賢明な選択ではない場合もある。

しかし、自社が事業化を選択しない発明であっても、他社が選択する事業にとっては重要な発明であるということが十分にあり得る。つまり、他社と技術提携を結んだり、ライセンス供与したりすることにより、自社で事業化しない発明を有効活用できることになる。こうした戦略は、自社にとっては、特許発明を事業化するリスクを分散もしくは転換しつつ、特許権により直接に収益を上げることができるという有効な手法となる。

### 3 . 事業の自由度を確保する

自社の事業に関する特許権を取得したとしても、自社の事業行為(発明の実施行為)が、他社が有する特許権を直接的に侵害しないということになるわけではない。そうした前提の下において、特許権を取得することにより、事業の自由度を確保するという考え方がある。

つまり、自社が行おうとしている事業に関連して他社のみが特許を有している場合には、自社は他社に対して一定のロイヤリティを支払う必要が生じる可能性が高いばかりでなく、自社の事業そのものを実施することができない可能性がある。しかしながら、他社の事業に関する特許を自社が有している場合には、その自社特許を活用して他社とクロスライセンスを締結する手法が選択し得る。このクロスライセンスを締結することにより、自社及び他社は互いに事業の差止めを受けるリスクを回避できる上に、互いの技術を互いの事業に活用できるために、事業の自由度を増大させることができるということになる。

ただし、このような「自由度の確保」という目的のために特許権を取得するという行為は、自社が使用したい特許権や技術などを有している他社が、自社の特許権の使用を希望するという前提の上で初めて成り立つという点に十分に留意する必要がある。

### 4 . ブランド価値を高める

各企業が行っている商品の広告活動に、「発明」や「新技術」というような言葉が使われることがある。これは新しい技術であるということによって、その商品自体が顧客に、先進的な良いイメージを持たれるようにすることを意図したものである。「特許製品」という言葉も同様の趣旨で使われている。

また、企業活動を円滑に遂行するために、株式市場や金融市場などにおける自社の企業価値を高めることは重要であり、そのための取組の一環として知的財産報告書を公表するというのも有益である。

これらは、自社の信頼を高めるための広い意味でのブランド戦略である。

## 【6】パテントポートフォリオを構築する

### 1 . 知的財産を群で管理する

我が国は世界一の特許出願大国であり、我が国の企業は多数の特許を取得しているが、その数の多さのために各社が特許を適切に管理しきれなくなっているという現実的な問題も指摘される。そこで、複数の特許(出願中のものを含む)を、ある程度の塊の特許群として管理することで、特許権を保有する目的に合致した管理を行うことが可能となる。

各企業が行っている群管理の内容、手法は様々であり、その目的も異なる。群管理を始めたことによるメリットを実感している企業は多く、そのメリットとして、次のような点が挙げられる。

各発明の相対的価値が一目でわかるようになった。

自社と他社の技術的レベルを相対的に把握できるようになった。

今後、注力すべき技術を見いだすことができるようになった。

基本特許に対する上流技術から下流技術までを網羅的に権利化できるようになった。

必要な周辺技術をもれなく特許出願することができるようになった。

自社で軽視した特許でも、他社にとっては重要という判断が可能となった。

自社の未利用特許をうまく活用できるようになった。

研究開発スケジュールと知的財産取得スケジュールの連動が可能となった。

特許及び経費の選択と集中が効率的に行えるようになった。

知的財産部門以外との情報共有を図るツールとしても、群管理で整理された情報はわかりやすく、情報共有、また意思疎通が容易となった。

しかし、理想的な知的財産管理のために群管理を開始したものの、単に網羅的な特許出願をすること自体が目的化してしまい、本来の目的と関係なく特許出願が増え、数ばかりで使えない特許権の集まりを保有することになって、結果として知的財産管理費用も増大してしまうケースもある。したがって、何のために群管理を行うのか、その目的を明確化し、群管理を行うこと自体が目的化しないように注意する必要がある。

## 2. ポートフォリオ管理を目指す

知的財産ポートフォリオ管理、それは、複数の知的財産を最適に管理し、的確な経営戦略に反映できることと観念される。

つまり、複数の知的財産を何らかの観点に基づいて集合体と認識して管理することを知的財産の「群管理」であるとしたとき、この管理された群が、群として管理される目的に対して最適化された状態が知的財産ポートフォリオである。

そして、群管理手法の段階も企業ごとに様々であるが、概ね次のようなレベルで認識でき、レベル3を実践する中でポートフォリオ管理が実現する。

### 【群管理ステップ】

レベル0：群管理をしていない(個別管理)

レベル1：必要な情報の収集(分類付け)

レベル2：自社の現状ポジションを把握(可視化)

レベル3：特許群(知的財産群)の最適な将来像を描く(将来ビジョン)

この群管理レベルを高めていくことで、知的財産群(発明群)は、自社の既存の事業戦略や研究開発戦略に関連させることによって価値が見出されるのみならず、自

社における新規事業開拓の糧、もしくは、他社へ提供できる財産としての価値も享受できることになる。ただし、これから群管理を始めようとする企業であれば、高レベルの管理をいきなり求めるのではなく、まずは効果が高く得られそうな分野を中心に低いレベルから順に整理し始めることが効率的である。

### 3. 戦略的なポートフォリオ管理を実現する

知的財産の群管理は、事業戦略や研究開発戦略と一体となって、自社の既存事業において利益を最大化させることに目的を置いていることが多い。そのため、この目的の下で構築される知的財産群は、その事業から収益を上げるための優れたポートフォリオとしての機能を有している。そして、このポートフォリオは一過性のものではなく、常に研究開発戦略、事業戦略に反映させながら、それらの進展にあわせて見直すことが重要である。知的財産ポートフォリオは、製品の上市や研究開発の完了によって、その使命を終えるのではなく、自社事業を実施し続ける限り進化し続けていく必要がある。

さらに、その知的財産ポートフォリオの価値は、自社の既存事業における利益の最大化を目的とした領域に留まるものではない。自社における新規事業開拓の糧、もしくは、他社へ提供できる財産となるように取り組むこともできる。これは、知的財産ポートフォリオを既存の事業戦略や研究開発戦略にとらわれず、全く新たに生み出すことを意味し、その知的財産ポートフォリオ自体が高い価値のある財産と認識できるものになる。

## 【7】戦略的知的財産管理に資する体制・環境を整備する

### 1. 事業部門・研究開発部門との連携強化に向けた体制へ

企業規模や事業内容、事業範囲の広がり、事業拠点・研究開発拠点の地理的な配置、特許出願件数の規模など様々な要素を踏まえて、知的財産管理のための最適な体制を各企業が検討することは重要である。

そうした中でも、企業規模が小さく、事業範囲が限定的である企業や、特許出願件数が少ない企業においては、一つの知的財産部門で全ての発明管理を行うことが一般的である(集中型)。この集中型は、複数の事業部門や関係子会社も含めた知的財産を一元的に管理することが可能となり、知的財産戦略の立案や知的財産の管理業務を全社統一的に実施できるというメリットがある。

他方、企業規模が大きく、事業内容が広範囲にわたる企業においては、各事業部門の事業内容・事業戦略、競合他社の状況等に応じて適切な知的財産戦略を立案し、実行していく必要があることから、各事業部門の中に知的財産を扱う組織を配置することがある(分散型)。これによって、事業部門の担当者と知的財産部門の担当者がより密接に連携することが可能となるので、分散型は各事業部門にとっては最適な知

的財産管理を行い易い体制といえる。

この集中型と分散型のメリットの裏返しだが、それぞれ互いのデメリットとなるが、集中型と分散型それぞれのメリットを活かしつつ、それらのデメリットを緩和するために、本社機能の中の知的財産部門と各事業部門内の知的財産部門とを併設することも有効である(併設型)。ただ、この併設型は、比較的多くの知的財産人材を必要とするという側面を有する。

また、戦略的な知的財産管理を適切に行っていくためには、知的財産関連の予算の取り扱いも重要であり、それは大きく「知的財産部門の負担」と「事業部門の負担」に分けることができる。前者を採用する場合、知的財産部門が知的財産管理の主導権を持つことが可能となり、事業部門の予算規模によらずに、将来性のある事業に中長期的な視点から予算を投入できるなどのメリットがある。他方、後者を採用する場合、各事業部門が責任をもって、その事業に即した予算を設定できるというメリットがある。

## 2. 三位一体の深化に向けて、C I P Oの役割とは

研究開発戦略や事業戦略を含めた経営戦略に知的財産情報を活用するためには、知的財産部門から単に情報を提供するだけでなく、具体的にそれをどのように活用するのかについて方向性を示すことが可能となる仕組みを整備することが重要である。

また、知的財産部門と研究開発部門や事業部門との連携を的確に構築・維持するために、研究開発部門や事業部門との定期的な会議や、発明提案書・海外出願要否検討書等のツールにより意思疎通を図っていることも有益である。

例えば、三位一体の下、知的財産戦略を実行していくための進捗管理を、いわゆるPDCAサイクルにより点検することも有効な手段である。

さらに、企業経営戦略を立案・実行するためには、知的財産部門と研究開発部門、知的財産部門と事業部門がそれぞれ連携すれば足りるということではなく、これら3つの部門の有機的な連携も重要となる。

この連携の過程では、知的財産担当者が専門的見識に基づいて研究開発部門や事業部門の活動に関与することが求められる。このような知的財産担当者の関与が研究開発部門や事業部門において十分に尊重される環境を醸成し、また、知的財産戦略の迅速な意思決定を促すために、各企業に知的財産担当役員(C I P O : Chief Intellectual Property Officer)を設置することが有益である。そして、このC I P Oに期待される具体的な役割として、主に次の3つを挙げることができる。

- 知的財産戦略の基本方針を策定し、それを取り込んだ経営戦略の策定
- 経営戦略に基づいた具体的な知的財産戦略の策定
- 知的財産関連活動の把握・監督及び経営層への報告

### 3．標準化戦略とも連携へ

経済活動のグローバル化が進む中で、技術を標準化して、これを国際的に普及させる取組が活発化してきており、標準化技術に関係する企業にとって、標準化戦略の重要性が高まっている。欧米先進国のみならずアジア等の新興工業国においても活発な国際標準化活動が行われているところであり、我が国においても、戦略的な国際標準化活動の強化に向け、官民あげた施策を展開している。

また、標準化技術が、自社で特許を取得した技術であれば、その特許からライセンス収入という直接利益も得られることから、標準化に向けた取組を、知的財産戦略や研究開発戦略と連携させることは、企業の収益力を高めるために有益である。この場合、研究開発活動と特許権の取得手続は、標準化に向けた作業と、同時並行的に進める必要があり、研究開発部門及び知的財産部門は、標準化担当部署と極めて密接に連携をとることが重要となる。

つまり、標準化戦略及び知的財産戦略は、それぞれが単独で企業の技術経営力を強化させる重要なツールであるばかりでなく、この2つの戦略が一体となることで、一層、企業の技術経営力は高まることになる。

### 4．人材育成で三位一体を深化する

発明などの知的財産は、人が創造し、人が管理していくものである。つまり、知的財産を戦略的に扱うためには人材が重要となる。この人材を企業が揃えるためには、企業独自に育成することもあれば、外部から知的財産のスキルを備えた人材を登用することも可能である。また、三位一体の実現のためには、知的財産部門だけでなく、事業部門、研究開発部門や経営層であっても知的財産との関係は切り離せない。ただ、知的財産に関する業務は高度専門的であるため、これを全社員が一様に全てを理解することが求められるわけではなく、むしろ、知的財産について全社員に一様に理解させようとする、特許権の取得件数やライセンス収支など、把握しやすい「数」のみに局限された議論に終始する恐れがある点に注意が必要となる。つまり、知的財産部員をはじめとして、研究者・技術者、営業関係者、さらに経営層を含めた全社において、それぞれの役割に応じた知的財産に関する知識・能力を高めることが求められる。

また、知的財産部員に対しては、知的財産以外の研修プログラムの受講や他部門との人材ローテーションを通じて、知的財産だけでなく研究開発、事業もしくは経営に関する感覚を身につけさせることも有益である。

### 5．報奨・表彰によりインセンティブを高める

持続的成長を支える優れた発明を創出し続けていくためには、その優れた発明を創造した発明者を評価し、適切に処遇していくことが重要である。その処遇方法は、金員によるものが基本となるが、社内表彰、昇進、研究開発環境の充実化などの処

遇も、発明創出のインセンティブとなる。

特許庁が2006年1月に企業等に対して行ったアンケートによれば、企業等の大部分が職務発明規程を整備しており、その規程において、特許出願時報奨、登録時報奨、自社実施報奨、ライセンス報奨等を規定している企業が多いことがうかがえる。

また、開発した技術を管理するに当たっては、特許出願するだけでなく、ノウハウ秘匿や公知化を戦略的に選択すべき場合があるが、このような場合にも発明者に対する適切な報奨や表彰の社内制度を整備することで、発明者に発明インセンティブを喪失させることなく、特許出願以外の管理も的確に選択していくことができる。

さらに、発明者が創出した発明には、特許出願・権利化に携わる者やその特許権から利益を獲得する業務に携わる者など様々な者が関係する。そこで、発明者以外の関係者に対しても報奨や表彰制度を用意して、各自の業務に対するインセンティブが向上するように取り組むことも有益であり、こうした取組は、発明に関与する者の間での公平感を高めるという視点からも意味がある。

そして、社内の報奨・表彰制度を円滑に運用するためには、各自が評価の正当性を客観的に認識できるように、評価基準の透明性を確保しておくことも重要となる。

### 第3章 持続的成長に資する発明の戦略的創造

企業において、知的財産創造サイクル活動を深化させ、技術経営力を高めることで、イノベーションを創出し、持続的成長を確かなものとしていくためには、まず優れた発明を創造し続けることが肝要である。

自社や競合他社の特許取得状況等の知的財産情報は、研究開発戦略の策定に当たっての有益かつ重要な判断材料の一つであり、自社の技術力の分析や具体的な研究開発のテーマ設定等において活用できるものである。また、研究開発テーマを選定し研究開発の開始後においても、優れた研究開発成果の創出のために、知的財産情報は活用できる。

企業における研究開発は、短期的な観点と中長期的な観点から行われる2種類の研究開発に大きく分けることができる。大企業でいえば、前者の短期的な観点からの研究開発は各事業に直結して事業部門等で行われ、後者の中長期的な観点からの研究開発は本社(コーポレート)部門等で行われることが多い。また、自社技術の積極的な活用や研究開発投資の回収等といった観点から、標準化を目指した技術の創出も重要となる。

中長期にわたる研究開発(基礎研究)に関しては、大学・公的研究機関等との共同研究や委託研究も有益である。この場合にも、パートナーを選定する際の判断材料としてその技術分野における知的財産情報(特許出願・取得の実績、公開技報、技術論文等)は有用であり、パートナーの技術の蓄積を把握する上で役立つものである。

他方、事業戦略と密接に連携して行われる短期的な開発には、より綿密な知的財産情報の活用が求められる。自社の開発対象は、競合会社も同時並行的に開発を試みている可能性があり、逐次に変化する知的財産情報を把握し、それを開発方針へ即時に反映することが必要となる。

また、他社よりも先んじて、開発に成功し、その開発した技術を権利化して特許権を取得したとしても、他社が容易に回避できるようでは特許権を取得した意義は限定的となる。したがって、他社が容易に回避できないように強力な特許群を構築していくことも重要となる。

さらに、研究開発の目標地点に他社の知的財産権の存在が判明した場合、企業は、他社権利を回避するための更なる研究開発投資の実施、クロスライセンスやライセンスインによる権利実施の確保、その企業との提携や当該企業の買収、知的財産を含む製品又は部品、若しくは知的財産自体の購入、その技術分野における研究開発の断念等の判断が求められる。

したがって、発明を戦略的に創造するためには、知的財産戦略と、事業戦略や研究開発戦略を連携させて検討することが肝要である。

## 【 1 】 研究開発の開始前の知的財産部門の貢献

### 1 . 研究開発テーマや方針の決定に参画

知的財産情報を研究開発戦略に活用していくことが重要であることは前述したとおりであるが、その活用を実行させるためには、その知的財産情報を専門的に扱っている部署である知的財産部門が研究開発テーマ自体の選定にも参画していくことが有益である。一方で、多くの企業にとって、研究開発を行う最大の目的は、自社が開発した技術を用いて事業を行うことであり、各社の事業戦略が研究開発戦略に深く結びつくことは一般的であるから、知的財産部門が事業戦略などの情報を適切に認識できる体制にあることも重要となる。

さらに、研究開発テーマが対象としている研究開発の目標地点に、競合会社の知的財産権の存在が判明した場合、企業は、前述したように採るべき選択肢の判断を求められるが、その判断においては、特に知的財産権を熟知した知的財産部門の見識は重要となる。

なお、特許を中心とした知的財産情報には、汎用性の高い技術から、実施できる局面が極めて限定的な技術まで含まれている。また、個々の企業等の視点からみれば、特許技術はいわば玉石混淆の状態であり、また技術的又は法的に、その有効性が疑わしいものもある。したがって、一見すると強力な特許群が存在するように思われる技術分野・事業分野であっても、代替技術の開発が比較的容易に可能である場合など、その特許群が問題とならないこともある。そうしたことも勘案しながら、知的財産部門としては自社・他社の特許情報を活用して、研究開発テーマの決定に関与していくことが重要となる。

次に紹介する事例は、研究開発テーマ自体の選定に、知的財産部門が積極的に関与している企業の取組の事例である。

#### [1] 知的財産部が研究開発の事前調整

研究開発テーマの構想がでてきた初期段階で、研究開発部門と知的財産部門の本部長同士が話し合いを持つ。この話し合いにおいて、研究開発テーマの構想を発展させる作業に、両部門から誰を担当とさせるかが決定される。この決定を受けて、担当となった者は協力して情報を収集し、研究開発が無駄にならないか、事業戦略とマッチするか等を見極めながら研究開発テーマを確定する。その後、実際の研究開発段階においても、この担当者達は協力して、研究開発のための情報収集や最適な知的財産の創造と権利化を行っていくことになる。

したがって、知的財産部は、どこの部門よりも先に、幅広い研究開発情報と研究開発戦略を把握できる。そのため、現在の知的財産部は、研究開発テーマ選定のために、事業戦略や研究開発戦略の全社的な調整機能を果たしている。

なお、従来は、研究開発テーマが確定した後になってから知的財産部に情報が入るスキームであった。そのころには商品化段階になって他社特許と抵触することが判明したりする問題が発生していた。

## [2] 知的財産部が研究開発のプランニング

本社におかれた知的財産部は、商品企画グループ、知的財産権グループ(特許出願管理等)、技術契約グループの3つのグループに分かれている。このうちの商品企画グループは、技術・研究部門が行う研究開発のプランニングを行っている。

このプランニングの具体的な手法は、次のとおりである。まず、商品企画グループから、各研究所・技術部に対し半年に1回研究開発テーマの募集をかける。各研究所・技術部は、研究開発テーマの提案書を商品企画グループに提出する。その後、2～3ヶ月の間に、各研究所・技術部は、各々のテーマについて先行技術調査を行う。この際に、知的財産権グループは検索手法の相談や指導も必要に応じて行っている。そして、各研究所・技術部が先行技術調査を行っている間に、商品企画グループは提出されたテーマの絞り込みの検討をする。

次に、商品企画グループと各研究所・技術部の部長が出席する予備検討会議が開かれ、研究開発テーマとすべきか否かを総合的な検討が行われる。そして、予備検討会議で採用する方向が決められた研究開発テーマは、予備検討会議メンバーに社長を加えた企画会議が開かれて実質的な最終決定を行う。その後、取締役会の承認を経て正式に研究開発テーマが決定されることになる。この段階では、研究開発による発明の特許権化に向けたロードマップも作成されている。

## [3] 他社の公開特許公報の「課題の欄」に基づいて研究開発テーマを提案

当社は素材や中間材料を製造している企業であり、当社の顧客はメーカーである。そして、顧客であるメーカー、もしくは顧客になり得るメーカーが、どういう技術的課題を解決したいと思っているかの情報を様々なチャンネルを用いて、先に取得して、それに応えるような技術を独自に研究開発している。開発できたときには、その技術を特許出願しつつ、顧客へ提案していくようにしている。こうすることで、当社の製品を顧客メーカーに購入してもらう契機が高まる。こうした手法を用いると、研究開発テーマの提案も簡単であり、効率的な開発を行うことが可能である。

なお、顧客メーカーが有する技術的課題を把握するための有力な情報源は、「公開特許公報の課題の欄」、「受注時のユーザーとの打ち合わせ」、「共同開発を持ちかけられた時の技術課題」などである。特に、この「公開特許公報の課題の欄」は、知的財産部が最も情報を有している部分であり、この情報に基づいて研究開発テーマの提案を知的財産部から行っている。

## [4] 海外特許出願の情報が有益

知的財産部では、日本国内の競合他社が海外へ特許出願した技術の分析を行い、その競合他社の開発動向・事業方針を予測している。競合会社は、事業戦略などから重要な発明を海外へ特許出願しているために、海外特許出願を分析すると競合他社の開発動向・事業方針を予測できるのである。そして、先回りした技術開発などに役立てるために、こうした情報を基に新たな研究テーマの提案を研究開発部門に対して行っている。

## [5] コラム：知財部の声は届かずシェア一位から転落、そして再起へ

当社は、ある事業で業界初の製品により市場をリードしていた。そのころ、知的財産部では、この製品のある技術課題に気づき、この課題を克服できれば付加価値が高まるので研究開発を行うべきであることを提案していた。しかし、その声は事業部には届かず、むしろ事業部は生産コスト削減に関する技術開発や営業力強化に注力していた。その間に、当社を追従する競合2社が相次いで、その技術課題を克服した機構を開発した。

そして、当該2社が、その機構に関する基本技術から改良技術までの特許群を構築してしまった上に、その機構を用いることが顧客ニーズになっていった。そのため、当社はライセンス料を支払って、当該機構を有する製品を製造することになった。その結果、この市場におけるシェア1位の地位を失ったばかりでなく、業界におけるリーダー的存在から一転して転げ落ちることになった。

その後、当社は、知的財産部も協力しながら、この機構の技術課題を積極的に分析して、この機構に取って代わるような新技術の開発に成功した。その結果、当該事業において、再び市場のリーダーになることができた。それには20年近い歳月を要することになってしまったが、新技術によって市場のリーダーを奪還できたことは、技術者の自信につながり、あえて課題を見つけて技術開発へ挑む活気ある会社になることができた。

## 2. 研究開発テーマ選定に当たってのサポート

前項目に挙げたように、社内全体の事業戦略や研究開発戦略が知的財産部門に集約され、知的財産部門が研究開発テーマや研究開発方針の決定に主導的に関与している企業も存在する。しかしながら、こうした企業は決して多くなく、現実には、知的財産部門が、研究開発テーマ選定段階の会議などに参加し、候補となっている研究開発テーマに関する他社特許の調査報告をするなどして、研究開発テーマ選定のサポートを行っている企業が多いというのが実状である。

そのサポートの実例としては、「特許調査が研究開発テーマの最終決定のための関所としての役割に留まる企業」から、「予算を集中投資する重要テーマの選定を知的財産の視点から行う企業」や「役員の発案による研究開発テーマであっても知的財産部門の意見により研究開発テーマから削除するような企業」まで様々である。そのうちの幾つかを次に紹介する。

## [6] 研究開発テーマ検討会に知財部員が参加

研究開発の新テーマを検討するときには、まず研究開発部門の企画部が中心となって「テーマ検討会」を開催する。この検討会には、知的財産部の担当者も参加しており、開発の実現可能性などを検討する段階で先行技術調査の情報を提供するなど知的財産部からの知見を随時入れるようにしている。

この検討会を通過したテーマは、与えられた期間内に実現可能性を検討したのち、再度の検討会を経て、本格的な研究開発に進む。

## [7] 重点開発テーマを選定

研究開発テーマのうちで、重点的に注力すべき重点開発テーマを、知的財産本部長(役員)と事業本部長(役員)の共催となる特許戦略会議で決定する。この重点開発テーマに選定されたテーマは、重点的に投資が行われると共に、開発から生まれた発明に関する特許取得戦略や特許活用戦略が作成される。

## [8] 重要プロジェクトを支援

当社は事業部制を敷いているために、事業部ごとに技術開発を行うことが基本となっている。知的財産部は、各事業部内と本社の双方にあり、本社の知的財産部は出願管理や全体的な調整が中心となる。しかし、事業戦略上、緊急の技術開発が必要であるにもかかわらず、資金的にも人的にも事業部単体では開発が困難な場合がある。その場合、各事業部は緊急プロジェクトを発案し、他の事業部の人的協力や本社からの資金援助を得ることができる。このプロジェクトに採用された後に、他社特許の存在などにより事業化を断念することなどは絶対にあってはならないことであり、この発案前には、事業部内の知的財産部で、国内外を問わず自他社の特許を徹底的に調査し、特許マップを作成する。

特許調査の結果も踏まえて、プロジェクトの計画として、具体的に「 月 日に商品を出す」という目標を立てて、「×月×日までに、 技術を開発する」という開発計画を立て、連動して特許権取得計画も立てられる。

## [9] 重複研究防止をサポートする知財部

各事業部は、研究開発計画を立てて開発を行っていく。そして、開発段階では、各事業部から開発テーマ責任者が集まって、2ヶ月に1回の割合で意見交換会を行っている。ところが、この段階になって初めて、複数の事業部で重複研究を行っていたことが判明することがある。

知的財産部員は発明提案に基づいて、当該意見交換会の前から各事業部の開発状況等を把握できる立場にあることから、上記のような重複研究防止のために、知的財産部は研究開発テーマや研究開発方針が決定される前に積極的に提案することが求められるようになっている。

## [10] 先行技術調査の提供により貢献

研究開発テーマへの知的財産部門の関与のうち、最も重要なものは先行技術調査である。少しでもプロジェクト停止のリスクを低減させるために、研究開発テーマを決定する段階で徹底した特許調査が欠かせない。

そこで、研究開発テーマの決定前には、各部門で次のように分担して情報収集を行い、その情報に基づいてテーマ決定の会議が行われる。

- ・開発部門・・・開発コストの観点から製品化が可能かの調査
- ・事業部門・・・狙っているマーケットが実際に存在するかの裏づけ調査
- ・知財部門・・・事業の障害となる他社権利が存在しないかの調査

これらの全てが問題なければ、社長決裁で研究開発がスタートする。

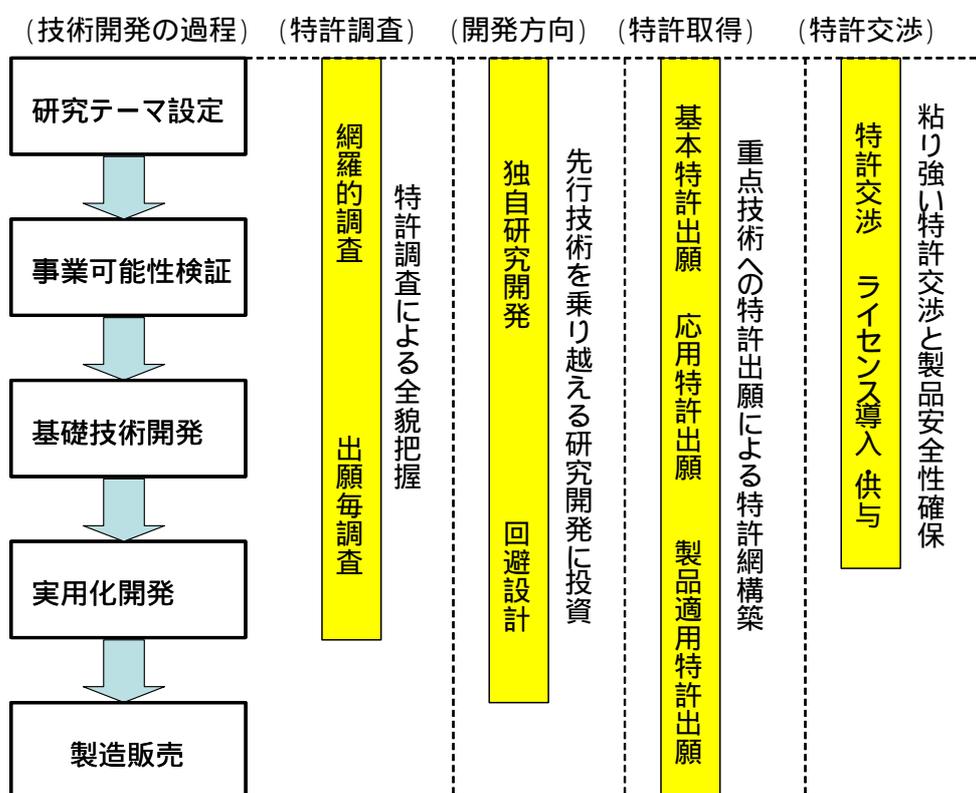
## [11] 他社特許と論文の情報を提供

知的財産部では、他社の特許の調査を行い、また特許情報ではカバーできない最新の技術情報についても論文の調査を行って先行技術調査報告書を作成している。また、大学の先生の話を出張して聞きに行ったりして、最新の情報を常に逃さないようにして、研究開発部門への情報提供を行っている。

こうした情報を研究開発部門では、研究開発活動の方向決めに役立てている。

## [12] 研究開発段階から知的財産活動を実施

事業戦略・研究開発戦略と連携した知的財産活動を全社で徹底している。具体的には、次の図のように研究開発に連動して特許調査、特許取得、特許交渉などの知的財産活動を実施するように努めている。



## [13] 特許分析は研究開発テーマ決定の必須要件

当社では、研究開発テーマ提案の条件として特許分析を課しており、その分析結果を踏まえて研究開発テーマの決定の審議が行われる。また、最近、特許分析責任者を各研究開発部門に配置した。従来は、自社他社の特許分析が充分できていない分野もあったため、分析結果を反映せずに研究開発テーマが決定されることがあった。

#### [14] 開発方針の決定に知財部が関与しなかったことによる失敗

研究開発について、事業部門で独自に開発の方向性を決定し、開発を進めていった。ところが、他社特許権に関する検討がおろそかになっていたため、開発が完了に近づいた段階で、当該開発技術について他社が特許権を取得していることが判明した。結局、自社でも独自開発したにもかかわらず、その他社にライセンス料を支払いながら事業を進めることになった。

#### [15] コラム：開発段階に合わせた戦略特許テーマの設定

当社では、戦略特許テーマを決めて、そのテーマ毎に特許出願の量と質をフォローしており、当社の特許網の強み/弱みを見据えた特許出願・権利化を行っている。この戦略特許テーマは、開発段階が進むに連れて細かい設定となる。例えば、実現までに長い年月が必要な新製品開発については、その新製品全体を一つの戦略特許テーマとし、開発が進んできた段階で新製品のコンポーネント単位を戦略特許テーマとする。さらに、事業化の段階では、ライセンス活用に適した単位に再編成を行っている。

### 3. 研究開発テーマ内容の方向付けへの関与

各企業は、研究開発テーマの方針に基づいて研究開発を行い、その成果を知的財産として管理していくことになる。しかし、その研究開発の方針が事業部門と研究開発部門の視点のみで決定された場合には、活用に最適な知的財産の創出及び取得を行うことは困難である。

例えば、ある製品の事業化を行うための研究開発ということであれば、その事業化の実現に最低限必要な研究開発を行えば十分ということになる。しかし、それだけでは、多額の投資を行った成果を基に達成した事業に他社がすぐに参入してしまうおそれがある。そこで、研究開発の成果物である技術の独占権として特許権を取得することが必要となる。ただ、特許権を取得したとしても、他社が容易に迂回技術を開発できるような特許権では、特許権を取得した意義が矮小化してしまう。こうしたことを防止するためにも、知的財産部門は研究開発テーマの選定に関与する以上に、研究開発テーマの開発方針の決定に関与していく必要がある。

具体的には、自社製品について網羅的に特許権を取得すると共に、他社が容易に参入できないような特許群を構築するために、知的財産部門が研究開発計画の策定に当たって情報提供をし、意見を述べていくことである。さらに、既に他社の知的財産権が存在している場合には、その知的財産権のライセンス供与を受けたり、その権利自体の購入をしたりという戦略も知的財産部門から提案し、その契約交渉を知的財産の価値を見極める能力を有する知的財産部門が行うことも有益である。

このように、研究開発テーマの方針策定に関与している企業の事例を以下に示す。こうした関与は、研究開発開始後の開発方針の見直し時や開発進捗状況のフォロー時においても、同様に有益である。

## [16] 特許群を構築するための研究指示

5年前から、事業部、研究部門、知的財産部のトップによる会合である特許戦略会議を行うようになった。メンバーは、(1)事業部長、会議の議題となる事業テーマに関する担当責任者、スタッフ、(2)研究所長、スタッフ、(3)知的財産部スタッフ(本社知的財産戦略グループ、特許出願支援グループ)の計10名程度である。

この特許戦略会議の直接的な狙いは、新しく事業化(商品化)しようとしているテーマに関して、「  
」に関する特許を獲得するために、ここを研究してくれ！」と研究者に指示をして、新事業・新商品に関連する特許群を戦略的に形成することである。

この会議は、知的財産部が発議して開催が決定され、事業部が議長を行う。開催決定後は、知的財産部が事務担当となる。議長を事業部から出してもらう理由としては、知的財産部から研究者に直接指示を出すことは組織の壁があり、角も立ちやすいが、事業部からであれば比較的やりやすいためである。当社の特許出願のうち、半分近くが、この特許戦略会議に諮られて出願されるものとなっている。

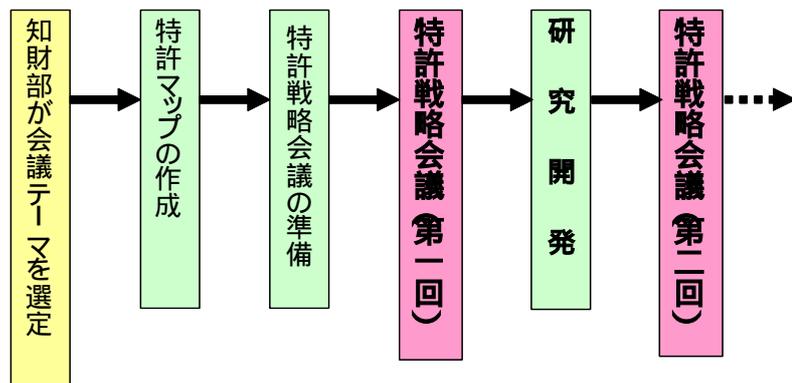
次に、特許戦略会議の具体的な中身について詳細に紹介する。

特許戦略会議は、活動中の研究開発テーマ(50~60)の中の重要と思われるテーマについてテーマごとに開催する。研究開発テーマは当社の製品とほぼ一致している枠組みである。まず、第1回の会議までに、担当となった部署(研究開発テーマの責任部署)が、そのテーマにおける自社及び競合他社の特許調査(特許マップ作成)、自社が優位に立てると考えられる分野の検討、及び、自社が特許出願した際に他社がどう行動するか等の検討などを行っておく。この検討を行うために必要な特許調査は、関連子会社が情報収集し、これを研究者が詳細に中身をチェックすることで行う。実は、具体的な技術に関するチェックは知的財産部で十分に適切に行うことは難しく、むしろ研究者が情報収集も兼ねてチェックすることが効率的である。

そして、これらの情報に基づいて、第1回の会議において検討・議論を行い、そのテーマにおける研究方針や特許出願方針を決定する。その後は、テーマごとに、半年に1回のフォロー会議を開催することになる。第2回以降の会議となるフォロー会議では、どういう特許権を取得するかなどが重要議題となる。具体的には、特許出願済みの案件のうち審査請求や権利化の段階の案件を集めて、特許請求の範囲の妥当性なども含めて対応を検討することになっている(特に重要な案件を中心に行っている)。また、事業戦略に沿った一番強い特許の認定、海外出願の要否についての判断も行っている。

特許戦略会議に諮って出願した案件については、全て、知的財産部の戦略グループで確認をして、その特許の重み付けを行っている。具体的には、研究開発テーマごとに、全ての特許出願について相対順位を付けてリスト化している。トップランクの特許出願については、特許請求の範囲を補正するだけでも知的財産部長へ全て相談・報告することになっている。その理由としては、特許請求の範囲の補正は、事業戦略に影響を与える可能性があるので重大と認識されているためである。

特許戦略会議を行い始めた当初は、あまり事業部は乗り気ではなかったが、効果的な会議であると感じてもらえたようで、最近は、むしろ事業部から、やりたいテーマを持ちかけてくるようになった。



## [17] 研究開発方針の決定への貢献

当社では、主力製品や主力技術について競合他社との関係を明確化して、今後の研究開発指針の策定等の事業運営に生かすことを目的とした特許レビューを行っている。

特許レビューを進めるに当たっては、次の2点を行う必要がある。

対象となる商品の明確化(収益の柱である、中期的な視点でみて黎明期～成熟期にあり今後収益が伸びる商品等を対象とする)

マクロ的/ミクロ的な観点で自社他社の特許を分析(単なる件数ではない。しかし、個々の特許の重要性に注目しすぎて大局を見失ってもいけない。)

そして、この結果は、事業部長、営業部、製造部、研究者等で共有することが重要であり、そのために、特許レビュー結果は、視覚で認識できるように、わかりやすく特許マップなどにして整理する。

例えば、ある事業部の収益の半分を占める主力製品について特許レビューをしたことがある。この製品は、事業計画として販売量が年に10%程度ずつ増える予定があり、更なる新規商品開発を行うための研究開発の方針決定を行おうとしているところであったので、この製品を特許レビューの対象とした。特許レビューにおける分析内容としては、次の2点である。

自社と競合他社の特許保有件数・出願件数の技術的な切り分けによる分布、及びその推移  
周辺技術に関する自社と他社の保有権利(出願中含)の整理・解析

この結果として、当社は競合他社に対して、特許の視点から、製品自体だけでなく、その製造方法、周辺技術を含めて優位にあるとの結論に至った。その結果を踏まえて、今後、さらに成長が見込める分野のうちで、特許の空白地となっている「高純度」と「微細化」に向けて開発を進めることを決定した。

## [18] 自他社の特許分析の結果に応じて開発の方向付け [ 米国企業 ]

当社では、自社技術に関する特許取得状況の分析を専用の分析ソフトウェアを使用して、特許マップを作成している。これにより、当社がある技術分野における自社と他社の保有特許を一目で認識でき、特許取得が十分でないエリア(ホワイトスペース)を特定することができる。また、他社によってすでに特許を取得されているエリア(ブラックスペース)も特定できる。この分析結果に応じて技術開発の方向付けを行うと共に、特許弁護士は予測される成果の特許マップを作成している。この特許調査は米国特許だけでなく日本を含む世界各地の情報が対象となっている。

## [19] 知財部が研究開発の中止を提言

10年ほど前に、バイオ関係のある技術開発が流行となり、当社の役員からも研究開発の提案があった。そこで、営業部門は市場ニーズを調査する一方で、知的財産部は他社の技術開発動向と特許を調査することにした。その結果、市場ニーズは高いことが分かったが、他社の特許群が既に高いレベルで構築され始めていることが判明した。もし後発組として参入するとすれば、特許権の実施許諾を得なければならないし、ライセンスが得られてもライセンス料は利益が無くなるほどに高くなることは明白であった。知的財産部がそのように提言し、結局、当社は開発をあきらめた。仮に、特許調査せずに開発に打って出たら、多額の損失を出した可能性があった。

## [20] 知財部員の受け身の姿勢が招いた危機

ある開発テーマについて、開発を開始した直後に知的財産部の担当者が、偶然に他社の重要特許の存在に気づいたために、開発の方向性を修正して、この特許を回避できたことがある。この開発テーマは、知的財産部が関与せずに開発方針が決定されたテーマであった。仮に、他社特許に気づかずに開発を続けていたとすれば、多額の損失を出していたらう。

事業部には、知的財産部員が担当者として常駐しており、開発テーマの方向付けに関与できる体制にはなっていたのにもかかわらず、開発開始まで気づかなかったのは、知的財産部員が受け身で作業する傾向にあったことに原因がある。現在、積極的に研究開発の方針に対して発言をしていくように取り組んでいる。

## [21] 強い他社特許群の存在を認識しながら開発の方針転換を進言せず失敗

先行メーカーであれば、先導を切って強力な特許群を作っていけばいいのだが、後発メーカーの場合は、既に構築されつつある特許群の網をぬっていかなければならない。以前、自社が行っていなかった新規事業に参入することを上層部が先に決定し、開発をしなければならなくなったことがある。しかし、競合他社が先に強い特許群を持っていたために、当社はその網をぬって、すきまを狙って製品開発をしなければならなかった。結局、完全に特許群をくぐり抜けることは難しく、競合他社から警告を受けることになった。

最終的には、海外へ知的財産部員を派遣するなど、海外の文献も徹底的に調べ上げて準備した公知資料を持って交渉し、なんとか事業を続けることができた。しかし、厳しい他社特許の制約の下での事業継続であったこともあり、現在は、その事業から撤退している。今から思えば、知的財産部から他社の特許群が強いことを理由に、別の事業戦略や研究開発戦略を提案していくべきだったと思う。当時は、事業部の行うことに知的財産部は発言力がない風潮があり、それに流されてしまった。

## [22] 研究開発や知的財産取得の大きな方向性の議論

月1回開催される特許に関連する委員会(特許委員会)があり、参加人数は、部署やテーマにもよるが数名から十数名程度である。この委員会のメンバーは、研究開発リーダー(課長クラス)、個別テーマの研究者、特許委員(研究開発者の中から担当が決まっている)、及び、知的財産部の担当で構成されている。

この特許委員会では、例えば、「現在は使っていない 技術を使って、こういう事業をやりたい」などの意見を出しながら、研究開発や知的財産取得の大きな方向性を議論している。また、研究開発の進捗、拒絶理由への対応等も、必要に応じて、この委員会の中で検討している。現在の特許委員会の数は全社で数十程度あり、1～数個のテーマが集まって特許委員会が構成されている。

## [23] コラム：インドの博士が特許分析 [ 米国企業 ]

当社はインドで、博士号を持つインド人科学者からなる知的財産分析グループを抱えており、米国の特許弁護士・代理人との協力の下で、特許調査を行って精巧な特許マップを作成している。インドで分析を行うのは、博士号を保有するような優秀な人材が、米国やその他の先進国よりも安価で雇用できるためである。また、特許出願書類作成にもインド人を雇用している。

## 4 . 共同研究開発

各企業において、事業や製品開発を成功させるために、研究開発のパートナーを見つけて、効率的な研究開発を行うことが求められることは多い。特に、技術的に自社のみで開発することが困難である場合や研究開発投資の負担を一社のみでは負いきれない場合において、共同研究開発が有効となる場合は少なくない。

このように一般的にメリットの多い他社や大学等との共同研究開発であるが、共同研究開発を開始する前に締結される共同研究開発契約の締結には、細心の注意を払う必要がある。良好な信頼関係がなければ効率的な共同研究開発はできないため、両社の信頼関係を醸成することが重要となる一方で、研究開発成果の取り扱いや共同研究開発の開始前に両者が有していた技術(知的財産)等を明確にして、違約行為に対する賠償なども取り決める必要があるからである。なお、1993年4月20日に公正取引委員会から公表された「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」にも留意する必要がある。

「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」

[http://www.meti.go.jp/policy/kyoso\\_funso/pdf/kyoudou.pdf](http://www.meti.go.jp/policy/kyoso_funso/pdf/kyoudou.pdf)

共同開発に関する失敗事例から、次のような教訓を指摘する企業もある。

### [24] 共同研究開発の相手方の管理体制をチェック

自社単独開発が、資金的もしくは技術的に困難である開発テーマについて、関連会社と共同研究開発を行うことが多い。こうすることで、研究開発が効率的に行われることに加えて、多額の資金を投入するリスクを軽減できる。

この共同研究開発を行う場合には、それまで自社が有していた知的財産は何かを明確にしておくことが重要である。そうでないとすれば、研究開発の成果が出始めた段階で、共同研究開発を開始前に有していた知的財産が、どちらに属するのかという問題を顕在化し、良好な協力関係の下に共同研究開発を継続できなくなるためである。したがって、共同研究開発を開始する前に、自社技術、自社ノウハウが自社のものであることを証明するために関係書類をまとめて袋とじにして確定日付を取得している。さらに、こうした技術について、共同研究開発の相手方と秘密保持契約を結ぶようにしている。

このようなことを徹底していても、実際には、共同研究開発の相手方が当社の承諾なく自社ノウハウを実施例に記載した特許出願をしたためにトラブルとなったこともある。したがって、共同開発契約を結ぶ前には、相手方の知的財産の管理体制も確認する必要がある。

### [25] 秘密保持契約の対象の明確化

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、証拠を残しはつ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。

## [26] 顧客メーカーとの共同開発を控える

当社の顧客は通常はメーカーであるが、顧客であるメーカー、もしくは顧客になり得るメーカーとの共同開発は避け、単独で特許出願できるように努めている。特定の顧客メーカーと共同研究し共同出願していると、その技術を使った製品を他のメーカーに売ることが難しくなってしまうからである。こうした共同出願は特許権を取得している価値を低下させてしまうと認識している。仮に顧客メーカーと共同開発し、共同出願することになった時も、一定の優先期間後は他社へも売れるような契約形態を取るよう推進している。

## [27] コラム：自社より大きな企業との共同出願を避ける

中小企業である当社は、社長の方針により特許の共同出願は行わない。過去には共同出願をしたことがあったのだが途中で権利放棄した。その理由としては、自社より大きな企業との共同出願の場合には、持分が五分五分であっても、販売ルートや製品の量産体制で負けてしまい、市場では五分五分の関係になることができない。それにもかかわらず維持経費は持ち分に応じて負担しなければならない。こうした経験から特許の共同出願は一切行わないことにしている。

## 5 . ライセンスイン・M & A

企業収益の向上を図る観点から事業の選択と集中が求められている中で、研究開発投資への選択と集中も検討する必要がある。自社が選択した事業をより強化するために解決する必要がある全ての技術課題を自社の研究開発で解決しようとするのは適切でない場合もある。特に、すでに他社が技術開発に成功し特許権を取得している場合において、これらの全ての他社特許を回避するための代替技術の開発に常に取り組むことは、研究開発費用を著しく浪費させてしまうリスクがある。

したがって、自社開発に限定せず、ライセンスインやM & A (買収)などを検討することも重要である。知的財産部門が、特許技術の多面的な取得も視野に入れて積極的に活動することにより、研究開発の選択と集中の効果的な実施を行うことができ、収益力の高い事業体制を構築できる。

## [28] 新規アイデアの5割を外部から取得 [ 米国企業 ]

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。外部からの取り入れ方としては、

- 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。

## [29] 優良特許を発掘しM & Aで成功 [ 米国企業 ]

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、特許出願を継承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。

## [30] 世界中に埋もれた技術・発明を導入 [ 米国企業 ]

当社は、「技術起業家」と呼ばれる専門グループを設けて、世界中に埋もれている技術・発明に目を配り、導入の機会を探っている。この専門グループは、常時50名以上の上級科学者で構成されている。ある掃除用品に関する技術を有した日本企業を、このグループが発掘し、M & Aにより特許を含めた技術を購入したこともある。

## [31] ライセンスインを選択せずに、設計変更を目指して失敗

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った上に、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る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、他社からライセンスを受けることも、恥と認識するではなく、戦略的に活用しようという風潮になった。

## [32] 他社特許を積極的に導入

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、他社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づいて客観的に判断し、研究開発の方針決定に關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。

### [33] ロイヤリティを支払っている製品の方が高い利益率

他社に特許のロイヤリティを支払うことは、直接的には支出を生む行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、事業全体としての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。

### [34] 他社からライセンスを受けることは緊急避難

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標としており、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。

### [35] コラム：アライアンスにおける知的財産管理の重要性

当社の業界では、同業他社とのアライアンス(提携)が盛んに行われている。アライアンスの背景として、大手ユーザーの世界事業戦略によって、短期間に全世界的需要が高まることがある。その際、ユーザーの注文に迅速・的確に答えていくためには、大手ユーザーの工場の近くに自社も工場を持つことが好ましいが、個々の大手ユーザーの全ての工場の近くに自社工場を持つことは現実的でない。一方で、発注毎に空輸にて自社製品を運ぶこともコスト的に見合わないことが多い。

しかも、大手ユーザーが要求する製品を供給するためには、将来にわたって、日々改良を行う必要がある。こうした背景のために、例えば、当社から現地の同業他社へ当社の技術者を派遣して、守秘義務を課した上で特許やノウハウを含めた技術ライセンス供与を行って、詳細な製造手法などを伝授している。逆に、同業他社から技術を伝授してもらうこともある。いずれの場合も、ライセンス料の授受はある。

こうしたアライアンスを通じて、同業他社との間で、互いに長年培ってきたノウハウが伝わるし、共同研究も盛んになる。こうしたことは本音としては避けたいが、上記のような背景から避けられないので、アライアンス先は、互いに高い技術力を誇り、常に研究開発を行っている信頼関係のある同業他社に限るようにしている。しかしながら、現在はM & Aが盛んであるために、予期し得ない技術流出も世界的に発生してしまっている。

アライアンスには細心の注意と、知的財産権に関する取り決めを徹底させることの重要性が益々高まっていると実感しているところである。

### [36] コラム：自社株と引き替えにライセンスイン [ 米国企業 ]

ベンチャー企業である当社は、他社のある特許群を使用するために自社株の一部と引き替えに、ロイヤリティフリーでライセンスインを行うことができた。これにより、当社が活用できる特許ポートフォリオは大きく前進することになった。

### [37] コラム：技術供与で予想以上にキャッチアップされ苦境に

当社は、従来からアライアンスなどを含めて米国企業に技術供与を行ってきた。そうした米国企業は目先の事業を成功させることに注力し、必要以上には技術を吸収しようとしないう傾向にあった。そのため、いくら技術供与しても当社の技術力まで追いついてくることはないと思っていた。

ところが、近年、中国や韓国の企業にも米国企業と同様に技術供与を行うようになったところ、これらの企業は米国企業と異なり、できるだけ多くのノウハウ等を吸収しようと必至であった。そのため予想以上に激しくキャッチアップされてしまい、自社の技術的優位性が危うい状況になってしまっている。事業戦略を失敗したと反省し、ノウハウの外部提供を制限する方針に転換している。

## **【 2 】 研究開発中における優れた研究開発成果の創出への知的財産部門の貢献**

研究開発テーマ及びその研究開発の方向性の方針が決定された後であっても、その研究開発部門と連絡を密にして、その進捗状況等の情報を確認しておくことは、知的財産部門が適切に発明を管理していくために必要である。また、この研究開発自体に知的財産部門が参画することもでき、さらに、必要な場合には研究開発の方針転換などを提案していくことも有益である。

### **1 . 研究開発への知的財産部門の参画**

知的財産部員は、日常的に研究開発担当者(発明者)と対話し、研究開発の進捗状況を確認していることが多く、自社の研究開発の状況を把握していることが多い。また、知的財産部員は、多くの他社の特許情報を把握している上に、創造された発明と従来技術との相違点を洗い出し、技術の差別化を図ろうとする能力に長けているとも言われている。したがって、知的財産部員は、専門的な研究開発担当者とは異なる視点から、発明創造へのアイデアを創出させることにも貢献できる。そのような背景から、知的財産部員が研究開発自体に参画する取組を行っている企業もある。

### [38] 初期段階の研究開発に知財部の遊撃部隊が参加して発明創造

当社では、開発初期段階の研究開発テーマについて、知的財産部の遊撃部隊が研究開発に一定期間の期限付きで参加する。この遊撃部隊の具体的な業務は、まず、自社・他社の特許分析を行い、自社の強み、他社の特許網について分析を行った上で、研究開発担当者と研究開発の方向性を検討する。

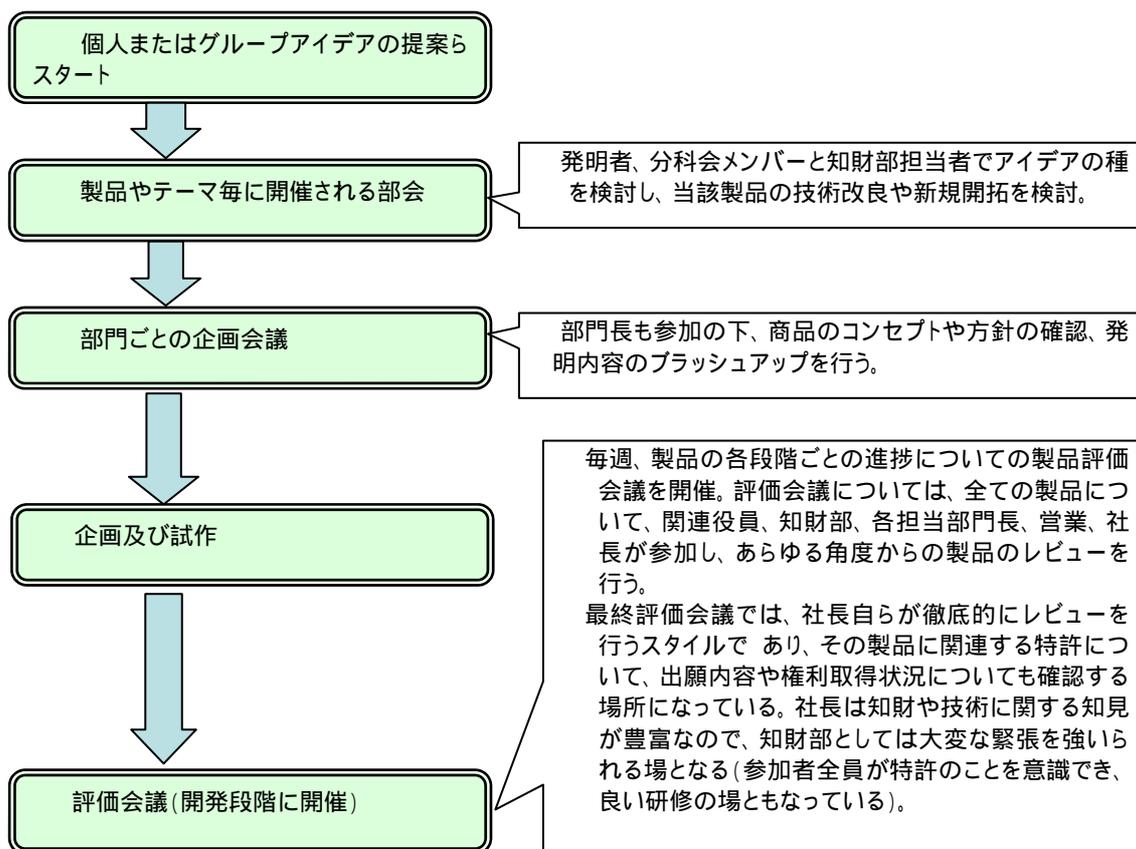
この研究開発の方向性に従って、遊撃部隊も一緒になって集中的に研究開発を行うことで、優良発明を短期間に生み出し、基本特許となるような特許出願を行う。また、この研究開発の方向性検討や開発活動に同期して、遊撃部隊は他社特許のライセンス許諾活動も行っている。

前半を終えた段階で活動結果を総括し、効果的な特許群を形成することも視野に入れた研究開発の更なる方向性を検討する。事業部からは、研究開発人員が増加する上に、優れた発明の創造と有効な特許網を構築できるということで、この遊撃部隊が求められている。ただし、遊撃部隊をどこの事業部に派遣するかは、知的財産部で判断している。

### [39] アイデアの種の発展・改良に知財部が関与

当社が扱う遊技製品の価値は、プレイヤーに受けがいい要素の制御技術や仕組みについてのアイデアをいかに開発製品に組み込めるかで決まると言っても過言ではない。そのことから当社の技術開発は、新しい基本的な仕組みの創出や付加価値の付け加えが重要な要素となり、そのアイデアの種は、プレイヤーでもある開発者の過去の知識と経験から発掘されるものである。このような製品の性格から、当社では開発者個人のアイデアの提案とそのアイデアの発展・改良を非常に重要視している。

当社の開発フローとしては、最初に開発者個人からアイデアが提案され、それを基に、知的財産部員と開発者が集まって、アイデアの確認と発展・改良形態を一つ一つ検討していく。その検討段階では、製品への搭載をする実施開発テーマを中心において、実施技術に係る周辺技術アイデアの採用可否等についても判断していくことになる。その後、知的財産部が必ず参加する要素ごとの個別会議、企画会議や製品評価会議に発明が盛り込まれた試作品や実施品企画提案がなされ、幾度となく審議を重ねながら最終製品が完成に向かっていくとともに、権利化すべき発明提案の内容が確定していく。



#### [40] 知財部が関与して成功した開発

当社は、ある事業について後発参入したことがある。その際に、知的財産部と事業部は連携して、先行他社の事業・技術動向・保有特許を徹底的に調査し、浮かび上がった問題特許について、日本及び米国代理人へ相談や意見聴取を行った。そして、これが真に問題となる特許か、また回避困難かなどを検討した。

そうした検討の中で、知的財産部員も、当該技術に対する理解も深まったので、技術開発ミーティングに参加し開発の方向性や技術的アイデアを積極的に提案した。その結果、当該事業において先行他社とは異なる独創的な製品を提供できるようになった。

この事例から、研究者は先行技術を基礎として改良しようとする傾向にあるが、知的財産部員は、先行技術と差別化を図ろうと思考する能力が自然と備わっていることが浮き彫りになった。知的財産部員のアイデアは研究者と違う視点であるために、両者が協力すると、特に後発参入事業についての開発には効果的であると考えている。

#### [41] コラム:プロジェクトの一員として知的財産部員が参加

出願や先行技術調査に関して、開発者に手間をかけさせるなという社長からの指示があるため、明細書の作成や先行技術調査に関する作業は、知的財産部の責任で実施している。

したがって、知的財産部員が、プロジェクトの内容を良く把握し、方向性についても意見できる体制とするために、プロジェクト毎に担当を決めて、プロジェクトの一員として機能する体制をとっている。

このような体制であるから、開発者自身は、「この技術を出願すべき」とか、「これは出願すべきでない」というような意識すら持っておらず、どれを出願するか、どれをノウハウとするかは、知的財産部担当者が決めている。

決める方法は、プロジェクトリーダーから、プロジェクトの技術的課題を箇条書きで提出してもらい、そのリストに基づき、実際の開発者から一つ一つの課題についてのヒヤリングを行って、出願すべきものを選別していく。選別の結果残ったものについて、知的財産部内で内容を練り上げて出願のレベルまで持っていく。

出願は、

- ・製品開発のコンセプトの段階(国内優先を使って内容を補強する)
- ・製品開発の中間段階(一般的にはこの段階で出願)
- ・製品開発の総括の段階

の3つのタイミングでそれぞれ行っている。

## 2 . 研究開発の方向転換の提案

自社が独占的に研究開発を行っている分野においては、当初の研究開発テーマの決定段階において、先行技術を十分に調査し認識さえしておけば、その後は自社のみの研究開発の進捗状況を把握すれば良い。しかしながら、現実の研究開発は、他社と競争しながら行われており、いち早く好ましい研究開発結果を引き出すことが必要となる。そのため、先行技術調査を完全に終了させることなく研究開発を開始させてしまっている場合もある。また、研究開発の開始後に、自社よりも早くに他社が次々と新技術の開発に成功することもあり得る。したがって、自社が研究開発を行っている途中段階であっても、他社の研究開発動向を十分に把握し、その結果次第では自社の研究開発の方向性を転換することも必要となる。

また、そもそも研究開発の開始時点では、他社技術や先行技術の全てを知り得ない状況にあることもあり、研究開発を始めてから他社特許出願の存在を知ることも少なくない。こうした場合にも、研究開発の方向性の転換や他社技術導入などを検討するなど、柔軟に対応することが求められる。

概して、研究開発部門は、自ら研究開発を中断したり、思い切った転換したりすることが難しい面があるということが実状であるとも言われており、知的財産部門からの適切な情報提供と提案が有益である。

#### [42] 研究開発中に他社特許を発見したが、それを放置して失敗

ユーザーニーズに合わせた開発活動は、即時に着手することが求められる。そこで、当社では開発活動の着手を優先し、その着手と同時に開発部門が中心となって他社の特許調査・先行技術調査を行う。そして、その調査結果を知的財産部門と精査し開発活動に役立てる。つまり、重大な他社特許が発見された場合には、開発の方針転換や開発中止を決断することになる。

ところが、以前は、こうした取組が十分に徹底されておらず、そのために起きた失敗事例がある。ある製品の米国仕様の開発に着手した際、知的財産部から他社の重大な米国特許の存在を示す調査結果が届いていた。しかし、開発部門は、これを放置した。その後、2年間の開発が終了段階に入ってから、特許権を侵害している旨の客先からの指摘を受けて始めて、開発部門は問題の重要性に気が付いた。その段階になってから、特許権者である米国ベンチャー企業にライセンス交渉を行ったものの、このベンチャー企業は申し出を拒否し、ライセンス契約を締結できなかった。結果として、2年間の開発活動は完全に無駄となり、事業化も断念した。

この失敗事例は、開発部門の姿勢を問題視するものだが、それ以上に、知的財産部が事業戦略や研究開発戦略に常に関与し発言していく体制ではなかったことの問題を浮き彫りにした事例である。ただ、こうした経験は、知的財産戦略が事業戦略や研究開発戦略と連携して三位一体の経営戦略を実行する体制に向かわせる力になった。

#### [43] 他社特許の隙間をぬった開発戦略

研究開発の初期段階に、知的財産部は、当該研究に関連する先行技術調査を行い、その結果を開発部門に提供している。

その先行技術調査の結果として先行開発者の存在に気づいた場合であっても、研究開発は止めず、その先行技術の隙間をぬって、うまく事業化するためにはどうすべきかを考えることが推進されている。これには明示的な指針などがあるわけではなく、社風と言った方が良い。例えば、他社が基本特許を取得していたとしても、基本特許とクロスライセンスができるように選択発明(ベストモード発明)によって、特許の取得を目指すことなどがある。

#### [44] 研究開発の方向性を暗示

研究開発テーマの選定・決定は、基本的に事業部が主導で行われる。そのため、研究開発を進める段階では、知的財産権という視点が軽視される傾向にある。そこで、知的財産部は、研究開発テーマに関係する特許調査を自発的に実施している。

研究開発の開始前もしくは進行中の研究開発テーマについて、知的財産部で特許調査を行う。そして、縦軸に自社と競合会社、横軸に技術分野をとり、特許権の数でバブルチャート(下表参照)を作成する。可能であれば、特許の価値・質まで把握し、それを反映したチャートにすべきであるが、そこまでできていない。そのチャートを見ることで、研究開発テーマに関して、自社がどの部分が強く、どの部分が弱いかを把握できるので、このチャートを事業部に送付している。事業部では、このチャートを参照して、研究開発の方向性の見直しなどに用いている。

稀には進行中の研究開発テーマであっても、このチャートから圧倒的に自社が弱いと判断される場合もあり、知的財産部からすれば研究開発を中止すべきと思うことがある。ただ、このような場合でも、知的財産部から事業部に対して「研究開発の中止すべき」と直接的に言うことは社内で不協和音を生むので、このチャートを間接的なメッセージとして送付している。

バブルチャートの一例

	自社	A社	B社	C社
a	30	15	27	5
b	27	24	16	15
e	15	11	27	4
d	25	7	19	12
e	5	25	29	10

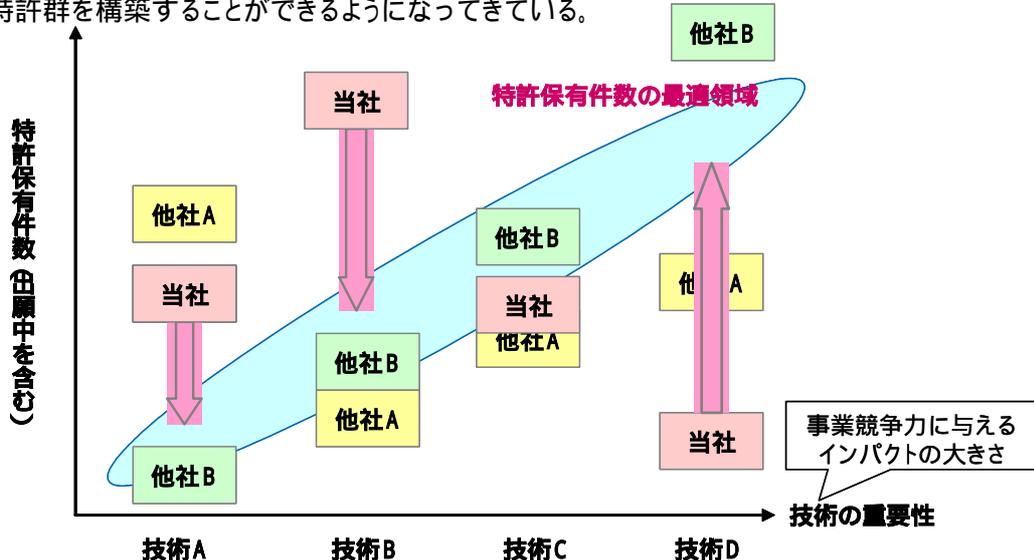
[45] 特許出願・取得状況から重点開発分野を決定 [ 欧州企業 ]

当社では、各製品事業において技術分野ごとの最適な特許保有件数を明らかにして、重点開発分野と特許出願の優先度を決定している。

具体的には、技術分野ごとに技術の重要性を評価し、数値化する。ここでいう技術の重要性とは、その事業の競争力に与えるインパクトの大きさ(別の言い方では、その事業の要素となっている技術か否か)の評価であり、事業部と知的財産部が主体となって事業戦略と照らし合わせながら評価し、毎年更新する。例えば、自動車分野では、エンジン技術は自動車を走らせるためには極めて重要な技術であるが、今日の自動車事業では、エンジン技術よりも安全技術の方が、自動車の商品競争力向上に貢献すると考えることができる。この場合、安全技術の方がエンジン技術よりも重要性が高いということになる。次に、技術の重要性が低いものから高いものへと順に横軸に配置し、技術分野ごとの特許保有件数(特許出願中を含む)を縦軸にとった表に、自社と競合他社の情報をマッピングする。

この表に最適な特許の保有件数を描き、その最適値から大きく外れる技術分野については、是正を試みる。例えば、特許の保有件数が多すぎる場合には、重要性の低い権利から順に権利を放棄し、特許出願の敷居をやや高めに設定する。一方で、特許の保有件数が少な過ぎる場合には、その研究開発費や人材を集中投入し、また特許出願の敷居をやや低めに設定する(ただし無駄な特許出願が増えないように注意する)。

こうした取組によって、当社は、特許情報を研究開発の方向性の決定に役立てており、結果として有力な特許群を構築することができるようになってきている。



#### [46] コラム：重複研究防止に資する「出願見送りリスト」

知的財産部で、特許出願しないと決定した提案は「出願見送りリスト」として、社内イントラネットに掲載している。この情報を社内で公開する目的は、似通った開発や提案が重複して行われることを避けるためであり、併せて、多方面からアイデアを募るためでもある。

### 【3】研究開発の継続・拡大

#### 1. 特許発明の周辺を固めていく研究開発

研究開発により有力な発明が創出された場合に、その発明について特許権を取得するなどの対応をするだけでなく、更なる発明の創造を行っていくことが、各企業が持続的成長を行うために必要となる。特に、特許権を取得して、事業を有利に展開していくという視点からすれば、一つの発明を契機に、そこから派生する網羅的な発明を創造していくことが重要となる。このような発明の創造のためには、知的財産の視点に長けた知的財産部門が、継続的な開発の対象を明確に提案することで効率的な研究開発が促進される。

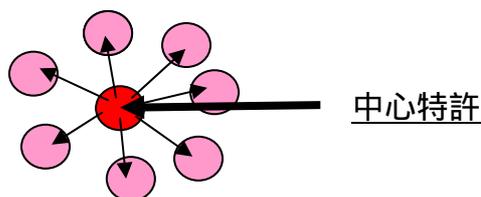
ただし、単にやみくもに特許発明の周辺の開発を行い、特許権を取得していくということでは効果的な特許群を構築できるということにはならない。ここでは優れた特許発明を固めていく研究開発戦略を積極的に取り入れている企業の取組の事例を紹介する。

#### [47] 効果的に事業独占のための研究開発

当社の商品は化学分野の製品が中心であり、他社へライセンス供与せず独占を享受する戦略が会社の収益を増大させるために最善であると考えている。そして、特許によって効果的に事業を独占するためには、単独の特許によって独占しようとするのではなく、特許群を形成する戦略が効果的である。仮に、他社にライセンス供与するとしても、その効果的な特許群をパッケージで取り扱う方が、付加価値が高く、高いロイヤリティでライセンス供与をすることができる。

一つの有力な発明をして、特許権を取得すると、他社は、これを回避して代替技術を開発しようと周辺へ逃げようとする。そこで、「自分が他社だったら、どこを研究して、代替技術を開発しようとするか？」という命題に基づいて、権利化しておきたい部分を浮かび上がらせ、そこを重点的に研究開発して、有力な特許群を構築している。

#### 効果的に事業を独占するための特許群の構築



注：中心となる特許発明は、開発過程で生まれた最適な態様やデータに基づいているが、この開発過程で捨てた態様やデータを集めて、それを特許出願する場合もある。

#### [48] コラム：シェア1位で好循環

当社のような部品メーカーにとって、シェア1位の製品は重要である。シェア1位であることを顧客となるメーカーにいうと、次世代製品に関連した部品の開発相談も最も早くに入るようになる。こうした情報に基づいて研究開発を開始して、顧客メーカーのスペックに合致した特許網を他社に先んじて構築でき、競合部品メーカーの追隨を許さない。この好循環が途切れないようにするために、顧客のスペックに合致した最適な特許網の構築に向けた指南は、知的財産部の重要な役割である。

## 2. 素材（中間）部材産業における用途発明の創造

素材、中間材料もしくは部品の製造を行う企業については、自社が製造販売する製品を使用する用途の発明も合わせて開発していくことが、自社製品の付加価値を高めると共に、自社の事業の有利な展開に資することになる。むしろ、そのような開発活動を行わないとすれば、自社が多額の投資を行って研究開発した成果物である自社製品に関する発明についても、特許権を取得する意味が失われることにもなりかねない。仮に、用途発明について競合他社や顧客企業が用途発明に関する特許権を取得してしまった場合、自社製品の販売先が大きく制限されることになる。

#### [49] 中間製品に用途の知的財産を付加して販売

当社の多くの事業は、中間製品の製造・販売である。したがって、当社の研究開発の主たる対象は、「中間製品自体」および「その製造方法」である。しかし、特許が取得できるような「中間製品自体」や「その製造方法」に関する発明を創造した場合には、さらに、開発対象として、中間製品を利用した最終発明（いわゆる「用途発明」など）、および、中間製品を最終製品にするための配合剤、中間製品から最終製品を製造する方法、中間製品から最終製品を製造する装置など、下流事業に関する全ての段階の技術を含ませるようにしている。

これにより、最終製品を製造するユーザー企業は、中間製品の特許が切れた後も、最終製品に関する特許が生きている間は、その中間製品を当社から購入せざるを得ない状況を維持でき、当該製品のシェアを確保できる。そのためには、当社の中間製品に関する発明が創造された後は、製品をユーザーに提供する前に先行して用途発明の開発を進めて、ユーザーよりも先に権利を押さえていくことが重要となる。

また、反対に、用途も含めて特許を取得しないと、仮に中間製品の納入先の企業Aが、当社の中間製品を用いた用途発明特許を取得した場合に、当社は、企業A以外のユーザー企業に対して、その用途発明に用いるための中間製品を納入することができなくなり、事業としては非常に問題となる。つまり、企業Aの用途特許により、他のユーザー企業がその最終製品を製造できなくなるために、実質的に企業A以外は、当社の製品を購入する意味がなくなる。

このように、中間製品に用途の知的財産を付加して販売するのが、当社の事業戦略でもある。

### [50] 自社の機械を購入した企業には、使用方法のノウハウを提供

当社は、製造機械の製造販売を主力事業としている企業であるが、当社の機械で製造される製品の製法も研究しており、この製法については特許出願せずに当社のノウハウとしている。このノウハウは、当社の機械を購入してくれた顧客企業に提供するために活用している。当社は、機械のメンテナンスなどのアフターサービスや機械の活用のための技術指導が充実していることに加えて、このノウハウの提供もあり、機械の購入後した企業の面倒を最後までみるというビジネスモデルで成功してきた。

### [51] 材料とその成形方法を組み合わせることで成功

当社の製品である中間材料を用いると良好な結果が得られる成形技術についても、特許出願し、権利化しておいた。そして、当社の製品と共に、その成形技術の特許のライセンスをあわせて販売し、結果として自社製品の売上を伸ばしている。

### [52] 食材と調理方法を組み合わせることで成功

当社は、ある食材を開発して特許を取得し、これを製造販売する事業を行っている。さらに、当社は、この食材を使った調理方法についても開発を行い、この調理方法についても特許を取得した。そして、この食材と調理方法の特許権をセットにして販売している。

### [53] コラム：仕入先の事業に関する発明

当社の仕入先の事業に関する発明(原料、素材、製造機械等)について、当社で開発や特許出願を行うことに関心を持っている。当社にとっての競合他社に納入させないようにしたいという思いがあるからである。ただ、そのような技術について知的財産権の取得以外の別の手法、例えば仕入先との契約による縛りなどで対処できるかどうかを検討することが現実的となっている。

## 3 . 特許の群管理による更なる研究開発の方向性の決定

研究開発が進むことによって生まれた自社特許群の構築状況と、他社特許群の状況を整理することにより、事業戦略の視点から有益な技術であると認められるにもかかわらず、特許群(研究開発成果)からみて空白地がある場合には、その技術について集中的に研究開発を行うことも効率的である。自他社特許群の整理は、更なる研究開発を進める方向性を決定する際にも有効となる手法である。

#### [54] 特許群の隙間に研究開発投資

ある商品に関する研究開発に先立ち、事業部からの要請に基づき特許マップを作成した。このマップは、技術に対応する「基本特許」、「自社特許及びその契約状況(利用可能性)」、「競合他社の特許取得・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」が整理されたものである。その特許マップを見てみると技術的に有用と思われる分野に、特許群の隙間があることに気がついた。そこで、その技術分野の開発に着手し、その開発成果物は、後に量産化までこぎ着けることができた。

#### [55] コラム：ある知財部長の憂い

日本人は、改良技術の開発が得意だと思ってきた。しかし、他社製品をばらして解析し、これを自社製品に適用するというアプローチは中国や韓国等の企業の方が得意としているように思う。更に、コスト削減を行う工夫も日本人より得意かもしれない。これは、日本の企業にとって脅威だと思う。したがって、知的財産権を適切に確保して、追随者との距離をできる限り大きく保ちながら、先を行く開発を怠らないことが肝要だろう。加えて、知的財産権を尊重しつつ、他社の良い技術に習う心も忘れてはいけない。

#### [56] コラム：博士も現場に出るのが日本の製造業の強み

当社では、博士クラスの研究者であっても研究所で研究をするだけでなく、工場の現場に出て開発業務に従事することで現場の熟練技能者の知見を吸収でき、両者は互いに刺激しながら切磋琢磨できる。こうしたことにより、研究者は、現場に反映できる発明を創造し続けることができるのではないかと思う。これは、日本企業に共通する強みなのではないかと思う。

## 第4章 創造された発明の戦略的保護

資源に乏しい我が国において、これまでの発展を支えてきたのは、各企業における技術開発であると言っても過言ではない。新技術を創造し、これを事業に活用することによって技術経営力を高め、発展を遂げてきた。自らイノベーションを興していくことが求められている我が国企業にとって、事業の競争力を高めていくためには、新技術を戦略的に創造することはもちろん、創造された発明を、自社の利益へ結びつけていけるように、発明を活用しやすい形で権利化し、管理していくことが重要になっている。

創造された発明を適切に管理するためには、まず、その発明を認識することから始まる。多くの企業において、研究開発の成果は技術者から「発明提案書」という形で提出され、その記載に基づき、提案された発明が認識・評価されることが多い。しかしながら、特許制度や、特許権の活用の方法についての知識を十分に持たない技術者にとって、現実には、自らの研究成果が適切に保護されるように発明提案をすることは難しい面もある。そのため、知的財産部門が創造された発明について専門性を活かして適切に管理していくことが求められる。

それは、単に特許出願をし、権利化を図るというだけではなく、それに関係する事業戦略や研究開発戦略との関係を考慮しながら、創造された発明を発掘・評価し、すなわち「見える化」し、その発明を特許出願するのか、ノウハウとして秘匿するのか、それとも単に公知化するのか、また、特許出願するのであれば、どこの国で権利を確保するのか等の各フェーズ(場面)における判断を戦略的に行っていくことが、適切に発明を管理していく上で重要となる。

### 【1】創造された発明の発掘・提案

#### 1. 発明をいかに発掘するか

発明は各企業にとって大切な財産であり、実際に社内では、日々、発明が創出されている。知的財産部員は、こうした発明を的確に理解し、適切に保護し、活用していく能力を常に磨いておくことが求められる。しかし、こうした能力を知的財産部員が備えていたとしても、知的財産部門において発明を認識できないことがある。

その原因としては、以下のものが挙げられる。

- ・そもそも発明者が発明を発明と認識できていない
- ・発明者が発明を提出する手段を知らない
- ・発明者にとって発明を提出するインセンティブがない

こうした問題を払拭するために、企業においては、発明発掘活動や発明報奨制度の充実化などの取組を行っている。発明の報奨制度については、第7章で述べることとして、ここでは、ある企業の知的財産部長の見解を紹介した上で、企業の発明発掘活動を中心に紹介する。

## [57] 発明者は発明を発明と認識できない

発明者は発明を発明と認識できないことがある。したがって、発明発掘が必要となる。つまり、発明発掘とは、意識の中に埋もれた発明を発明者に覚醒させる行為である。発明発掘の具体的な手法の一つは、研究開発途中の図面や製品について、知的財産部員が発明者と共に見つけ、発明者の意識の中に入り込むことで、発明者自身が発明と認識できない発明を探索することである。

この見解からも明らかなように、適切に特許権を取得するためには、何らかの発明発掘活動を行い、また発明は文書化等により認識できる形になって初めて「見える化」され管理可能となる。以下に、企業の具体的な取組や工夫を紹介する。なお、発明提案書を提出させるスキームは、発明発掘のために重要であるが、2. で取り上げることとし、ここでは知的財産部門から能動的に発明者に働きかけている取組を紹介する。

## [58] 日々の打ち合わせを持ちかけて発明が提出され易い環境を醸成

知的財産部には技術単位ごとに担当者がいる。その担当者は研究者に対して、常日頃から不定期の打ち合わせを持ちかけている。この打ち合わせを行うと、発明者から「このような発明をしたのだけど、どうでしょうか？」というような話になる。このような日々の打ち合わせがあるために、発明（技術的思想）の概念が明確になってから知的財産部に発明が提案されることは少ない。概ね良いデータが出た段階などで、とりあえず打ち合わせが持ちかけられる。

その打ち合わせで特許出願の方向になったものは「発明提案書」を仕上げていくことになる。具体的な作業としては、発明者が発明提案書を記載することになる。ただ、発明者と知的財産部の担当者は日々の打ち合わせを行っているので、発明提案書を記載することは、それほど発明者にとって負担な作業ではない。また、課長クラスが出席する特許委員会に発明者も出席していることが多く、発明を提案して特許出願をすることは、発明者が自身のプレゼンス向上になることを理解しているため、発明提案書を記載することに負担感を感じないようである。

## [59] 知財部員が技術者を一人一人回って発明発掘

知的財産部は管理部門の入っている建物にいることもあって、技術者は知的財産部門にアクセスしにくいと感じる傾向にある。そのため、知的財産部員の方から出向いて、技術者に「何か良い発明はないでしょうか？」と聞くようにしている。技術者は知的財産部員が来るのを歓迎してくれていて、むしろ「もっと早く来てくれ！」と言われることもある。

## [60] 研究開発現場と知財部員のコミュニケーション強化

社内の発明を発掘し特許権化していくため、知的財産部員が事業部や開発部の席に座って業務を行う「一日駐在」を月に数日実施している。多くの発明を発掘するために、研究開発現場とのコミュニケーションを築くことは極めて重要であり、この駐在制度は有効である。

また、研究所における研究発表会および工場における月報会に、知的財産部員も同席し、特許

になりそうなものがあれば、「特許になるから出願への手続をして欲しい」と知的財産部が助言をしている。

## [61] 技術者へのインタビューによる「発明つかみ取り活動」[米国企業]

当社では、発明が提出されるのを待つのではなく、知的財産部の担当者(特許弁護士など)が、技術者などにインタビューをする形で発明を吸い上げる「発明つかみ取り活動(インベンション・キャプチャー)」を行っている。これは、次の2つの理由から近年始めたものである。

技術者は忙しすぎてアイデアを提出する時間がない上に、どのアイデアが特許に値するのかわからない。

研究開発が特定の製品・部品にまで具体化されてから特許取得するよりも、開発早期段階での技術について特許取得を目指した方が、応用範囲が広がる。

この は、例えば、建設機械に関する研究を行っている場合でも、開発早期段階で出てきた技術は建設機械だけでなく航空機や車両にも適用できる可能性を秘めていることを意味している。つまり、技術研究者は、自社事業製品を目的に開発を進めているため、どうしても特定の製品に対する技術や適用をイメージしてしまい、完成した発明の適用範囲を小さくしてしまいがちで、その結果、取得した特許発明は建設機械にしか活用できなくなってしまう。その問題を解決するために、知的財産部の担当者(特許弁護士など)が、「発明つかみ取り活動」を通して開発の早期段階での特許出願を検討している。

この「発明つかみ取り」の過程で、特許弁護士が発明者に尋ねる質問は決められており、特許取得とノウハウ秘匿との違いなどの説明を交えながら、発明者に対して発明の取扱に関する助言を行っている。

## [62] 重点技術に特化した発明発掘活動

知的財産部の責任者の方針で、開発中のある技術について特許網構築を推進したことがある。当時、この技術は、複数の競合他社が研究開発を進めている状況であったが、まだ基本特許といえるようなものは存在していなかった。そこで、効果的な特許網を他社に先んじて当社が構築することにした。

まず、この技術だけで2ヶ月間に70件の特許出願が円滑に進められるように知的財産部内の担当者の数を増やした。そして、最初の1週間で、その担当者が手分けをして事業部を回り、研究者への聞き込みを実施し150~200のアイデアを抽出した。そして2週目にノウハウと特許の峻別等で70件の特許出願候補を決定した。その後、3週間かけて知的財産部の担当者と発明者が話し合いながら、1発明ごとに特許請求の範囲と図面からなる2枚紙を作成した。その上で、担当者全員と外部特許事務所でタッグを組んで特許出願の書類を作成し、結果2ヶ月で約70件の特許出願を行った。

そして、この責任者の予想どおりに、この技術を使った製品が量産化されることになり、当社は、このときに形成した特許網により、競合他社に対して有利な事業展開を進めることができた。また、この特許網を活用して、海外企業からは相当のライセンス収入が入るようになり、このライセンス収入で製品開発の開発費用を回収することにも成功した。

### [63] 研究開発月報からの拾い上げ

当社では部署ごとに研究開発月報が作成される。そして、この月報の中に、発明者からの発明提案書の提出がないもので、価値ある発明を知的財産部で見つけた場合には、発明提案書の提出を促すようにしている。

研究開発月報は、社長をはじめとする経営層に渡されており、社長自ら具体的な発明を指摘して、適切な権利化をするように、知的財産部及び発明部門にげきが飛ぶことがある。

### [64] 各種資料から発明発掘

知的財産部において、設計・開発の節目に、製品仕様書、設計図、新旧製品比較表、各種報告資料等に基づいて発明者が発明と認識していなかった発明の発掘作業を行っている。

### [65] 発明者が苦労したところから発明を発掘

知的財産部は、研究開発テーマを決める段階から積極的に関与している。そして、研究開発の検討会には積極的に出席して、発明者から開発に当たり何に苦労したか良く聞いて、そこから発明を発掘する活動を行っている。

### [66] 小さくても価値あるアイデアは特許出願を呼びかけ

当社は、基本的特許創出活動を推進している。これは、技術的に高度なものはもちろんであるが、それ以外にも技術者・研究者の視点からすれば高度とは言えないようなアイデアや工夫であっても、「事業を行う限り必然的に使う技術」もしくは「他社も使わざるを得ない技術」は貴重な財産であると認識して特許出願していこうという活動である。この背景には、最先端技術ばかりを追い求めている研究者からすれば、ちょっとした工夫に過ぎないと思われた発明が、業界で標準的に使用される技術となった失敗経験があった。

また、知的財産部員は、週2回、担当事業部内の机に座り、いつでも相談を受け付けている。これにより、技術者が知的財産部員に気楽に相談できる状態になるために、ちょっとしたアイデアや工夫でも発明提案される環境ができた。さらに、知的財産部員は技術者がどのようなことを行っているか、また悩んでいるのかが具体的にわかる。

### [67] 発明相談会と発明発掘会の2つのスキームで発明発掘

当社における発明発掘のスキームは2通りある。

一つは発明相談会によるものである。発明者が発明をしたときに、まず発明内容について担当の知的財産部員が相談にのる。担当の知的財産部員の先行技術に関する知識を基に、相談された発明に特許性があるか否かを判断し、特許性があると判断された場合には、発明者に発明提案書を要請する。相談された発明について即断できない場合には、知的財産部に持ち帰って先行技術調査等を行うこともある。

もう一つは、研究開発テーマについて、研究開発の担当グループと知的財産の担当グループとで発明発掘会を行い、発明を発掘・創出するケースである。特に、重要なテーマについては、生ま

れた発明を群で管理するために、網羅的な特許群の形成を想定しながら会議は進行され、発明の認識漏れを防止している。この会の中で、どの技術の特許出願するかも併せて検討し、特許出願することが決定された発明については発明提案書を作成する。もちろん、特許出願しない発明についても記録としては残しておく。

#### [68] 開発計画を合わせて発明発掘活動を本格化

知的財産部は長期スパンの開発計画を事業本部からもらっているため、どのようなタイムスケジュールで発明が生まれてくるのかを予測でき、発明発掘活動を本格化させるべきタイミングを決めることが出来る。この発明発掘活動を本格化させるタイミングの決定については、事前に事業本部とすり合わせをしておく。

#### [69] ノウハウ棚卸し（書面化）を集中実施

当社は、1年ほど前から現場のノウハウや技能の棚卸し（書面化）を実施するとともに、「退職者による技術流出防止」及び「技術の承継の円滑化」を図る仕組みの構築に向けた取組を行っている。

これまでに特許性があるものを含めたノウハウや技能が発掘され、このうち売上が多い事業に係るものは書面化したのち社内登録した。社内登録したものは、親会社に報告するとともに、特定の者しか情報にアクセスできないように管理しつつ、アクセスログも取っている。

#### [70] 社内イントラネットによる発明登録システムの活用

社内イントラネットを利用して発明者がアイデアを簡単に登録できる「発明登録システム」を設けており、これによりアイデア提案が次々に行われている。そして、同じ事業部内の技術者は登録されたアイデアを全件見ることができ、技術者間の情報共有化が促進され、次の開発にも役立てられている。

#### [71] 社内イントラネットによる発明提出システムの活用 [米国企業]

基本的に、発明は研究開発部門から生まれることが多いが、ビジネス方法や製造工程に関する発明は事業部門から生じることもある。したがって、当社では社内イントラネットを使用して社員全員がアイデアを提出できる場を設けている。

#### [72] 社内イントラネットとウェブサイトで発明募集 [米国企業]

当社には、社内イントラネットを利用して発明者がアイデアを提出できるシステムがある。提出されたアイデアは、社内のフルタイム社員なら誰でもアクセスできるので、他の研究者から、どのようなアイデアが提出されたかを知ることできる。このアイデアは事業や技術などの分野ごとに検索できる他に、「New Ideas」のページでは最近提出されたアイデアが、「Hot Ideas」のページでは社内で支持の高いアイデアが記載されている。また、時給制で勤務している工場従業員も、工場長の

判断によってアクセス許可を得られることになっている。

また、最近、イントラネットと郵便を使って社員全員に新しいアイデアの募集も行ったことがある。さらに、当社は、ウェブサイトを通して一般からのアイデアを募集している。

#### [73] コラム：発明発掘を怠り失敗

当社のある製品事業は、シェア100%の独占状況が続いていた。ところが、ある企業が、その製品の画期的な新製法を開発し特許出願しつつ新規参入してきた。当社も慌てて、その新製法の改良技術を開発してクロスライセンスを持ちかけたが、基本特許を取得されてしまっており、ライセンス交渉も不利な立場を強いられることになった。そして、クロスライセンスを締結できた段階でシェアを10%奪われ、今後、もっとシェアを奪われる危険性がある。

他社が特許出願する前から、当社も新製法についての認識はあり、発明としては完成していたことが後から判明した。しかし、当社はシェア100%という状況に甘んじて、この事業について発明発掘を積極的に行っておらず、また他社が新規参入することを想定すらしていなかった。研究開発や発明管理を計画的にしっかり行っていくことの重要性を思い知った。

#### [74] コラム：開発計画に合わせた特許検討会で特許群構築

各事業部と知的財産部の関係者が集まって行われる「特許検討会」を不定期に開催している。この特許検討会の開催の主な目的は、研究テーマや製品毎に将来に向けて強力な特許群の構築することである。この検討会は不定期であるが、事業部側から、次々と開催提案される状況にあり、数十人いる知的財産部のスタッフの業務の主要な一つとなっている。

この特許検討会では、段階に応じて次のようなことを行っている。

アイデア段階～開発段階(基本発明の醸成)

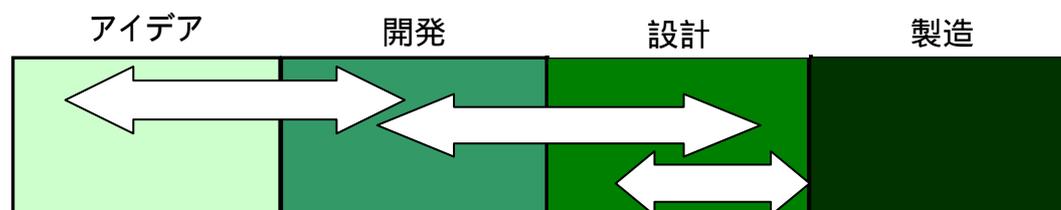
開発部長等も参加の下で、持ち寄られたアイデアから基本発明に発展させるために、アイデアの核心を理論的に追求するような意見を参加メンバーが出し合って、特許出願ができる程度まで具体化させていく。

開発段階～設計段階(特許群構築)

試作品ができてくる段階であり、開発技術者、事業部の特許専任者、知的財産部の担当者が試作品を見ながら色々な視点から発明を発掘する。

製品設計段階(設計事項の抽出)

製品に関係する技術者、事業部の特許専任者、知的財産部の担当者が集まり、特許出願漏れを防止するために製品設計業務の段階で気づくような発明を徹底的に吸い上げる。



## 2 . 発明提案書

社内で発明が創出された段階において、発明のアイデアのみを記載したメモを発明者に提出させるなど、はじめは特許出願するに十分な書類の提出を求めない企業と、はじめから発明者に対して特許出願に足りる十分な情報を盛り込んだ「発明提案書」を提出させる企業がある。

前者の場合には、発明者が発明の中心的なアイデアをメモとして提出した後で、知的財産部門の担当者と相談をして発明内容の明確化や発展をさせることができるなど、発明者に対する発明提案の敷居を低くできる上に、その後に発明内容を充実させやすいという点で優れている。ただ、安易な発明提案が増加し、知的財産部門の負担が増加する傾向にあるとの指摘にも留意する必要がある。

他方、後者の場合は、必要に応じて発明者と相談をすることも、基本的には提出された発明提案書に基づいて、知的財産部門もしくは外部弁理士が特許出願に必要な書類の作成を進めることができるために出願書類作成の作業効率が良い。しかし、そのためには、発明者に、先行技術調査の能力を含めた知的財産制度や手続に関する必要な能力を備えさせなければならない。また、発明完成後の段階で発明者に十分な資料の作成を強いるので、発明提案のインセンティブを失わせるおそれもある。さらに、はじめから特許出願を想定した発明提案書の提出を求めるために、それが知的財産部門に提出されると特許出願以外の選択を躊躇させる状況を形成してしまうおそれがある。

### ( 1 ) 発明提案例 1 ( はじめは詳細なものを求めない例 )

#### [75] 発明者が知財部に事前相談して方針決定

発明提案書を作成する前に、発明者は知的財産部に対して発明相談を行うことになっている。この段階で、知的財産部が「特許出願する」、「ノウハウとして秘匿する」、「単に公開する」、「発明内容の再検討」のいずれかを選択し、発明者は、その選択に合わせた対応をすることになる。

#### [76] 発明者が知財部と事前ミーティングを開催

当社では、発明が生まれた段階で、まず発明者は簡単な資料を作成して知的財産部に連絡する。その後、発明者、発明部門の知的財産担当及び知的財産部員はミーティングを開き、発明を特許出願すべきか否かなどを検討し、その場でアイデアを出し合って発明のブラッシュアップをする。

こうしたミーティングの結果として、特許出願できる段階まで検討が進めば、発明者は発明届出書を作成し、それは、発明者の上司、発明部門の知的財産担当、知的財産部というルートで提出される(ノウハウとして秘匿する場合も含む)。発明届出書が知的財産部に提出される時には、既に十分に内容が練り上げられているため、基本的にノウハウとして秘匿する場合以外には特許出願することになる。

## [77] 発明提案書の作成前にアイデア検討会

当社は、発明者に先行技術調査を義務付けており、その先行技術調査結果を基に、発明者、開発責任者、特許ポートフォリオ担当者、知的財産部員で「アイデア検討会」を行う。その後、特許出願の方針となったものは、アイデア検討会の意見を踏まえて発明者が発明提案書の作成を行う。この検討会の結果、7割程度のアイデアが発明提案書の作成の段階に進み、残りの3割は発明提案書を作成すべきでないといわれる。最初から発明提案書の作成に手間をかけさせてしまうと、その労に報いるという観点から「特許出願しない」という選択をしにくくなってしまふ。

## [78] 技術課題の箇条書き提案のみで知財部が全面的に面倒をみる体制

開発者の負担を軽減するために知的財産部が発明の権利化のために全面的にバックアップしている。

具体的には、まず開発部門における各プロジェクトリーダーから、プロジェクトの技術的課題を箇条書きで知的財産部に提出してもらう。知的財産部では、そのリストに基づき、実際の開発者から一つ一つの課題についてのヒヤリングを行って、特許出願に値するものを拾い上げる。その情報を、知的財産部に持ち帰って、知的財産部内で特許出願できるように発明を練り上げていく。

こうしたことが行えるように、知的財産部員は、各プロジェクトの内容を良く把握し、方向性についても意見できるように、プロジェクトごとに担当を決めてプロジェクトの一員として機能する体制をとっている。

したがって、開発者自身は、「この技術の特許出願すべき」とか、「これはノウハウとして秘匿すべき」というような意識は持っておらず、どれを特許出願するか、どれをノウハウとするかは、知的財産部の担当者が決めている。

## [79] 簡単な発明発案に基づいて先行調査

発明者は、発明の種となるようなアイデアを「発明発案用紙」に記載し、これを各事業部の知的財産部に提出する。発明者は、研究開発の前や途中において日常的に先行技術調査を行っているが、発明発案用紙を受け取った知的財産部は、追加の先行技術調査を行い、その上で特許出願の可否を判断する。特許出願すると判断した場合には、知的財産部は図面を含め発明の詳細を記載した「発明提案書」の作成を発明者に依頼する。

本提案書を作成する段階においては、発明の種となるアイデアに、関連するアイデアを付加して発明を網羅的に記載することが多い。なお、その提案書は、弁理士に明細書作成を依頼する際に重要なポイントをおさえて書くようにしている。

## [80] アイデア段階のミーティング

特許出願までの大きな流れとしては、発明者からの簡単なアイデアシートの提出を知的財産部が受けて、アイデアミーティングで特許出願するか否かの議論がされる。アイデアミーティングは、事業部門、研究所にて開催されるが、その際に必ず本社の知的財産部の担当者が同席する。

アイデアミーティングの構成員は様々であり、チームごと、部ごとなど、その時々状況に応じて担当の事業部門、研究所が判断する。ミーティングの頻度も同様である。通常は、1回のアイデアミーティングでは複数のアイデアシートが扱われるが、時には一つのアイデアシートでアイデアミーテ

イングが開かれることもある。

特許出願までには、一つのアイデアシートについて1回以上のアイデアミーティングで特許出願するか否かの議論がされることになる。アイデアミーティングでは3分の2程度のアイデアが特許出願候補に残る。残りの3分の1のアイデアは放置されるのではなく、再度発明者にアイデアシートが戻される。発明者は、戻されたアイデアシートについて修正等を行い再提出する。

### [81] 発明者からの電話相談のみでも発明検討会を開催

当社の発明提案書は1枚紙の簡単なものであるが、その提出がなくとも、発明者から電話で発明概要を聞いただけで、知的財産部は対応をしている(ただし、あまりに五月雨の相談は効率が悪いので、各発明部門に数件まとめて相談して欲しいことを依頼している)。

発明提案書の提出や電話を受けた後は、知的財産部に外部弁理士を呼び、その場で発明者に発明を説明させて発明内容の検討を行う。このようにする理由は、知的財産部で発明の内容を事前に詳細に聞いても、もう一度、発明者から弁理士に説明してもらう必要があるため、はじめの検討から弁理士に入って貰っている方が効率的なためである。

### (2) 発明提案例2 (はじめから詳細なものを求める例)

### [82] 発明提案書の記載は特許出願明細書の原案程度

当社では、発明者が先行技術調査を行い明細書の原案程度まで詳細に作成してから、知的財産部に提出することになっている。発明提案書が提出された発明は、ほぼ全件特許出願している。

### [83] 発明提案書の完成度が評価項目

当社では、発明者が発明提案書を作成して、知的財産部に届け出ることになっており、特許出願するか否かを判断する際の検討観点の一つに「発明提案書の完成度」を挙げている。そのため、発明者は、特許出願して欲しいと思ったときには、発明提案書の完成度を高めて持ってくることになるので、知的財産部としては特許出願手続を円滑に進めることができる。ただ、この観点は、本来の発明の価値と別の要素であるので、それを重視しすぎないように注意が必要となる。

### [84] 技術者が特許出願明細書の原案作成

技術者が先行技術調査及び特許出願明細書の原案作成を行うことになっている。そこで、技術者には、先行技術調査と明細書作成の研修が行われている。

### [85] コラム：侵害訴訟で学んだ特許の重要性

当社は、中小企業であり、特許出願を積極的に行っていなかった。しかし、数年前の訴訟経験で苦しい経験をする一方で、特許の価値を学んだ。それ以来、自社で発明が創造された場合には、その発明を申し出る仕組みを作り、特許出願を積極的にするようになった。

#### [86] コラム：ノウハウ発掘手法の悩み

重要なノウハウは、通常、発明者にならないような現場の従業員が蓄積している。これらは、そもそも特許出願のためのルートにも乗らない。これらのノウハウも重要であるから、知的財産部で吸い上げて一元的に管理したいと考えている。

#### [87] コラム：知財部員の事前相談で無駄な発明提案を抑制

当社において発明提案が特許出願に結びつく割合は、部門ごとに異なる。例えば、成熟した技術を扱う事業部門の案件は、発明提案用紙の作成前に、知的財産部員と開発者が既にミーティングを重ねていることが多く、発明提案用紙の提出のあったものの多くは特許出願の対象となっている。一方で、研究開発部門においては、研究者が発明を提案した後に知的財産部員によるブラッシュアップが行われることが多く、特許出願に至る割合が発明提案用紙の提出の1/2程度と低くなっている。

### 3. 発明自体のブラッシュアップ

発明者から知的財産部門に発明が提出された後にも、その発明を単に特許出願するのではなく、事業戦略や研究開発戦略と関連付けながら、その発明自体をブラッシュアップさせていくことは、価値ある特許を生むために必要である。

ブラッシュアップの際には、単に自社技術を適切に保護するという観点だけではなく、他社が自社特許を容易に回避できないようにするという観点を導入することも重要である。

なお、発明をブラッシュアップさせる際にも、先に公開されている特許情報などの技術情報は非常に有用であり、それらの情報を十分に調査し、活用しながらブラッシュアップすることも必要となる。また、以上の作業により、無駄な特許出願をなくし、真に保護が必要な発明に厳選することも可能となる。

#### [88] アイデアブラッシュアップ会議

当社では、アイデアが生まれた段階で、発明者が知的財産部に連絡し、この連絡を受けた知的財産部の担当者は発明部門まで出向いて、アイデア段階の個々の発明を価値ある特許に仕上げするためのアイデアブラッシュアップ会議を開催する。参加メンバーは、知的財産部員、発明者、当該研究所・工場の関係者及び知的財産担当者、営業部門の関係者等である。ここで、営業部門の関係者も参加する理由は、他社との差別化、他社が開発しそうな内容をクレームに入れるなどの判断をするため、この会議への営業部門の参画は必須である。

この会議では、新規性や進歩性を中心に特許性を確認し、実施態様の補充、実施データの追加、追加研究などを検討し、その検討結果を受けて研究部門は必要な研究開発を進めることで、発明の質を高めていく。また、この会議では、競合製品や他社事業の状況、発明に係る事業の必

要性なども併せて意見交換することがある。さらに、特許出願明細書を作成するという方針になった段階であれば、弁理士も入れて内容を練る場合もある。

### [89] 進歩性が疑わしい発明は追加研究

進歩性などの特許性が疑わしいレベルの発明については、とりあえず社内に留保しておき、他の技術と組み合わせたり、追加的な研究開発を行ったりして、進歩性が認められる程度まで価値を高めないと特許出願しない。

### [90] 発明者のプレゼンを基に発明をブラッシュアップ

当社では、発明推進会議という会議を開催しており、その中で、発明自体のブラッシュアップを行っている。

まず、当社の事業部において発明が生まれた時には、発明者は簡単な発明提案書を作成して、所属長に提出する。この発明提案書は発明のアイデアを簡単に記載したものである。この発明提案書が提出された発明は、月1回の割合で開催されている「発明推進会議」で議論されることになる。この会議は、事業部長が議長を務め、発明者、研究開発部門のグループリーダー、事業部のグループリーダー及び知的財産担当者2名の総勢7～10名が参加するものであり、事業部ごとに開催されている。

この会議では、発明者が発明内容の説明を行い、その説明に基づいて、1件当たり15～30分程度かけて、事業性や先行技術に基づいて、事業部門、研究開発部門及び知的財産部門の知見を発明に反映させることで、発明をブラッシュアップさせつつ、特許請求の範囲の方向性を固めていくと共に、その発明をA、B、Cの3段階にランク付けする。この会議の結果を受けて、改めて知的財産部と子会社のサーチ専門会社が協力して先行技術文献の調査を行う。そして、その調査結果を知的財産部のグループリーダーがチェックして特許性に問題がないと判断されれば、知的財産部への正式な発明受付ルートに乗ることになる。

### [91] 幅広い観点からの発明ブラッシュアップ

当社では、発明者から提出された発明提案をそのまま特許出願するのではなく、この発明提案を受けて、開発担当者、知的財産部員および外部弁理士の三者が参加する「パテント検討会」を開催し、商品トレンド、将来予測、他用途への展開、他社による回避策予想などの観点から発明をブラッシュアップしていく。

当社の知的財産部は出願規模からすると小所帯であるため、外部弁理士を積極的に活用している。外部弁理士に、持てる専門能力を十分に発揮してもらい、当社にとって有用な知恵を出してもらうために、報酬の一部に成果報酬的な金額を加算する料金体系を採用している。

### [92] アイデア検討会と発明検討会の2ステップブラッシュアップ

アイデアが生まれた後、発明者、開発責任者、事業部の中の知的財産担当者(事業や市場動向を理解している)及び知的財産部担当者が「アイデア検討会」を行う。アイデア検討会で出てきた意見を踏まえて、発明者は発明提案書を作成する。その後、作成された発明提案書に基づいて

「発明検討会」が行われ、特許請求の範囲の練り上げ、発明内容のブラッシュアップが行われる。

### [93] 無駄な特許出願を減少させるために

当社の発明提案書は、発明の着想のみを記載するものに過ぎない。その提案書に基づいて、発明者と知的財産部の担当者で、どういった発明・権利に仕上げていくかについて綿密な打ち合せを行う。当社の事業に関する技術は、特許マップを作成してみるとかなり既存権利が混み合っており、この綿密な検討を行わないと無駄な特許出願が増加することになる。

知的財産部の担当者は、事業部内で行われる開発に関するミーティング(テーマ検討会や進捗報告会など)に参加しており、「こうした技術の開発をしてみてもどうか?」、「その技術は特許出願したほうが良い」、「それはノウハウにしたほうが良い」、「意匠権でも確保すべき」などの意見を述べている。このミーティングの参加により、知的財産部の担当者は、発明内容を把握することが容易であるばかりでなく、発明の着想をブラッシュアップすることができる。

### [94] コラム：特許出願は、特許弁護士と研究者の協同作業 [ 米国企業 ]

当社では、特許出願前に綿密な先行技術調査を行い、特許出願に必要な情報が全て揃ってから特許出願に必要な書類の作成を始めている。米国が先願主義へ移行したとしても、事前準備が完全でない特許出願は時間と経費の無駄であり、当社では完成度の高い出願書類を作成することを優先する。

当社において、特許出願に必要な情報を収集するのは研究者の役割である。発明につながるアイデアが生まれた時点で、研究者は先行技術の有無を自分で調査することが義務付けられている。調査が終了し、先行技術がないことが確認されて初めて、研究者はアイデアを知的財産部に提出できる。提出の際には、1頁の簡単なフォーマットに発明内容や事前調査結果を記載することになる。

アイデアが知的財産部に提出された後は、特許弁護士が研究者と話し合い、例えば「比較分析による更なるデータが必要」といった特許取得のための具体的な助言を行っている。研究者が必要な追加情報を準備できる時期に合わせて最初のミーティングが開かれる。このミーティングには、研究者や特許弁護士のほかに事業部署の代表が出席するが、そこでは研究者が特許弁護士からの助言を受けて準備した追加資料が吟味され、それを基にさらなる質問が研究者に与えられる。このように、特許弁護士や事業部署からの助言を踏まえて、所要の情報収集を行うのは研究者の役割となっている。

米国の他企業と比較すると研究者の負担が多いのではないかと指摘もあるが、実際には各事業部署に配属されている特許弁護士との協同作業の部分が多く、また、当社のオンライン図書館には、競合他社を含めた特許分析結果や特許マップなどのわかりやすい情報が提供されており、思ったほどは研究者の負担は大きくない。

さらに、研究者に対する知的財産研修も充実している。知的財産部の担当者は、定期的に研究所を訪ねて発明発掘活動をすると共に、当社の知的財産戦略や特許出願に必要な調査手法などを教えている。

当社の企業文化として、研究者は、単にアイデアを創出するだけでなく、発明を的確に知的財産部に伝えることが重要な能力として求められている。一方、特許弁護士も単に研究者がアイデアを提供してくるのを待つのではなく、能動的に協力している。このように特許弁護士と研究者相互の協力関係があってこそ、完成度の高い特許出願が可能であるといえる。このような協力体制・研究プロセス及び特許出願は米国のみならず、日本、中国、欧州など各国の研究所でも同様に行われている。

## 【2】発明の評価

特許出願、海外出願、審査請求、権利維持、発明報奨などの各フェーズ(場面)での発明の取り扱いに関する判断のために、発明の評価を行っている企業は多い。そして、この判断のための基準をいかに適切に設定しているかが、適切な知的財産管理を行う上で重要となる。特に、特許出願すべきか、いずれの国で権利化すべきかなどの決定は、特許権を取得する目的に沿って行われることが求められる。

### 1. 発明評価基準

どのような発明を特許権として取得すべきかを明確化するためには、まず特許権を取得する目的を明確化させることが重要となる。その目的は、企業ごとや事業ごとに異なるであろう。いずれにせよ、企業や事業部などの単位において、どのような発明について特許権を取得すべきかを明確にすることで、特許出願の要否・審査請求の要否・権利の維持放棄等の各フェーズ(判断時点)における発明評価の観点はずと明らかになり、それは概ね一貫したものとなる。このように一貫した評価基準を用いることによって、「特許出願すべきであるが、審査請求はするべきでない」というような矛盾した結論には至ることを抑制できる。

他方、特許出願の要否の判断時点と審査請求の要否の判断時点には時間差があり、権利の維持放棄の判断時点は、さらに後になることにかんがみると、時間的变化によって評価が変化する項目については、各評価段階において再度評価することも必要である。つまり、事業・研究開発の出願後の状況変化によって、審査請求しないもの、権利を放棄するものを判断することは知的財産の管理コストを低減するためにも重要である。

また、各企業において行われる研究開発活動の成果は、将来の事業展開に向けた中長期的な基礎研究部門から生まれる発明や生産現場で開発される生産技術の改良発明など様々であるため、社内で生まれる発明を全社共通の評価基準では適切に評価できないこともある。したがって、例えば、中長期的な基礎研究、短期的な応用研究、事業に直結した製品改良などに分類して、これらをそれぞれ別の評価基準で評価する手法もある。また、大企業を中心に、研究開発対象となる技術分野も多様であることから、技術別(事業部門別)の評価基準を設けた方が良い場合もあろう。

### [95] 発明ごとの一貫した評価基準を導入

当社は、発明評価を自社・他社実施に関連して次の6つに分類しており、～ は評価が高く、～ は評価が低い。この評価分類は概括的であるものの、特許出願、海外出願、審査請求、中間処理(拒絶理由通知に対する対応など)、審判請求、権利維持などを検討する全ての段階に共通して用いられている。

A C (自社・他社共に実施あり)

標準化技術における必須・商業的必須などの重要発明。または、業界で広く実施または実

- 施する可能性が大きい発明。  
 BC (自社実施なし、他社実施あり)  
 何らかの理由で自社は実施しないものの、それ自体は魅力的であり、他社が実施または実施する可能性が大きい発明。  
 AD-1 (自社実施あり; 他社実施なし)  
 本当は他社も実施したかった発明。他社は負担を負いながら回避している発明。当社にとって他社製品と差異化するための発明。  
 BD-1 (自社実施なし; 他社実施なし)  
 ビジネスの具体的予定がなく現時点での実施予測は難しいが、今後の技術トレンドやビジネス動向によっては、広範な将来実施も有り得る発明。  
 AD-2 (自社実施あり; 他社実施なし)  
 自社実施はある。しかし代替技術があり他社は容易に回避が可能。  
 BD-2 (自社実施なし; 他社実施なし)  
 商業的には使われない / 使われる可能性が低い発明。または技術が陳腐化し将来可能性が無い / 低い発明。

		自社実施	
		A 現在実施あり / 将来可能性大	B 実施なし
他社実施	C / 現在実施可能性大	標準化技術における必須・商業的必須等の重要発明。または、業界で広く実施 / 実施の可能性のある発明。( AC)	様々な理由で自社実施なし。しかし、魅力的な発明であり、他社では実施または実施可能性大。( BC)
	D 実施なし	1. 本当は他社も実施したかった発明。他社は工数かけて回避。差異化技術。( AD-1)  2. 自社実施はある。しかし代替技術があり、他社は容易に回避可能。( AD-2)	1. 「ビジネスの具体的予定がない評価時点」での実施予測は難しいが、技術トレンドやビジネス動向によっては、広範な将来実施もあり得る発明。( BD-1)  2. 商業的には使われない / 使われる可能性が低い発明。または過去のみの実施で将来の可能性が無い / 低い発明。( BD-2)

価値大!

[96] プレのない戦略的な権利取得のための評価

発明提案から、特許出願、海外特許出願、審査請求、権利の放棄の段階までの全ての段階における発明評価をほぼ同一の観点で行うことにしている。これにより、特許権を取得する目的に合致できるように、プレのない戦略的な権利取得を目指している。  
 その具体的な評価の観点は次のとおりである。

発明の重要度  
 特許権利化のメリット(必要性)  
 公開リスク(模倣リスク)  
 秘匿の可能性  
 権利化することによるアピール度  
 同一発明又は近接発明を他社が取得する可能性

「発明の重要度」は、他社使用の可能性を重視した項目である。また、「特許権利化のメリット(必要性)」は、他社とのライセンス契約やアライアンスなど権利化のメリット(必要性)から判断される項目である。さらに、「秘匿の可能性」は、侵害製品の入手容易性や、侵害検証の容易性も含め評価される。

発明の評価は、事業部門から知的財産部へ提出される。評価が知的財産部へ提出される以前から、知的財産部はその発明内容について注視しており、特に力を入れている事業については、知的財産部員が事業部門へ入り込み進捗状況を把握する体制にある。

## [97] 「発明部門」と「知財部門」で分担評価

発明の管理のどの段階においても同一の評価基準を用いて、それぞれの項目について、より適切に評価できる者が評価するために、発明部門と知的財産部門が分担して発明を評価している。

具体的な評価項目及び評点は、次のとおりであり、「発明部門による評価点の合計」と「知的財産部による評価点の合計」を掛け合わせた点数が最終判断の基礎点数となる。

### 【評点基準】

発明部門による評価				
事業の貢献	性能の向上	5	3	1
	市場ニーズ	5	3	1
	競争力の向上	5	3	1
技術の寿命		5	3	1
他社の牽制効果		10	5	1

知的財産部による評価				
新規性・進歩性		4	2	1
権利範囲(発明の広さ)		2	1	0.5

## [98] 「技術部」と「知財部」で分担評価

提案のあった発明は、「発明審査委員会」にかけられ、厳しい選別が行われる。選別の基準は、知的財産部の評価項目と、技術部の評価項目とから構成され、この評価が特許出願などの要否判断に用いられる。詳細な基準は以下のとおりである。

(知的財産部の評価観点)

新規性・進歩性(必須条件)

排他独占性(基本か改良か)

侵害事実の把握容易性

自社特許の周辺補強性

～ は、それぞれ三段階評価で、合計点で評価。

(技術部の評価観点)

- 実施可能性
  - 実施の継続性
  - 技術的完成度
  - 技術レベル(対他社技術)
  - コスト低減、品質の向上度合い
- ～ は、それぞれ三段階評価で、合計点で評価

## [99] 「研究開発部門」と「知財部」で分担評価

特許出願の要否、審査請求の要否、海外出願の要否、拒絶理由受領時の対応、特許査定時(報奨金のための評価)、権利維持の要否といった各フェーズにおける当社の発明評価基準は共通である。その基準は、次に示すとおり、研究開発部門と知財部それぞれが評価する観点があり、合計点によって評価・判断する。なお、それぞれの観点は4段階評価である。

(研究開発部門の評価観点)

- A 想定される事業規模
- B 事業化レベル(事業化の進捗状況:製品に近い状況ほど高評価)
- C 発明の技術性格(基本発明・改良発明)
- D 競合技術に対する優位性(調達可能な代替技術の存在)
- E 発明の魅力(自社他社の実施可能性:特に他社の実施可能性は高評価)

(知的財産部の評価観点)

- A 権利の幅(代替技術の存在)
- B 侵害発見の容易性
- C 事業への貢献度(利益確保への貢献度)
- D 明細書記載の充実度
- E 先行技術に対する特許性

## [100] 評価時点別に発明の評価基準を設定 1

当社は、千件以上の国内特許出願をしている企業である。発明の評価は、各管理フェーズごとに行い、その評価に基づいて、その後の管理を行っている。

発明提案書の提出時

事業部門や研究開発部門などの発明部門から発明提案書が提出された発明については、知的財産部において発明評価をして評価が高いものは基本的に特許出願する。

大項目	小項目
1. 技術的評価	A. 技術的完成度
	B. 発明の効果
	C. 代替技術(現在知られたもの)
2. 事業的評価	D. 実施予定
	E. 商業上の利益
	F. 業界標準度
	G. 環境対応
3. 権利活用評価	H. 侵害確認容易性
	I. 他社実施動向
	J. 発明提案書充実度
4. 特許性評価	K. 特許性

この評価の重みは一律ではなく、研究部門から生まれた発明は技術的評価を重視し、事業部門から生まれた発明は事業的評価を重視するなど、部門によって、どの項目を重みづけするかは異なる。また、全社的に重視している事業であれば、下駄を履かせることもある。

「D. 実施予定」は、開発設計部門においてはターゲット機種が決まっているので、実施予定の判断は容易だが、研究開発部門においては発明時点では、将来の実施予定の判断が困難である。そこで、研究開発部門での発明は「A. 技術的完成度」の評価を重視して救っている。

また、標準化が重要な事業については「F. 業界標準度」の評価を重視する。

「J. 発明提案書充実度」の項目では、先行技術調査の実施の状況も考慮要素として含まれている。そのため先行技術調査をしっかりと行い、発明提案書を十分に記載しておかないと、その発明の評価自体も低くなる。したがって、この項目は、発明者に発明提案書を充実させようというインセンティブを与える結果となっている。

なお、発明の評価結果は発明者自身も見る事ができる。

#### 海外出願の判断時

事業部から出てきた海外出願要否を検討する際に行う発明の評価は、次の項目に従って事業部が判断する。

大項目	小項目
1. 技術的評価	A. 発展性がある
	B. 共有性がある
	C. 代替技術がない
	D. 技術寿命が長い
	E. 他社も必然的に必要となる発明である
2. 事業的評価	F. 模倣されやすい
	G. セールスポイントにつながる
	H. 商品化が容易である
	I. 海外事業展開に役立つ
	J. イメージアップ
	K. 差別化技術
3. 権利活用評価	L. 侵害確認容易性
	M. 他社実施動向
4. 特許性評価	N. 特許性

#### 審査請求の判断時

審査請求時は、次の項目に従って判断をしている。

大項目	小項目
1. 技術的評価	A. 回避困難性
2. 事業的評価	B. 自社実施
	C. 自社将来実施
3. 権利活用評価	D. 他社実施
	E. 他社将来実施
4. 特許性評価	N. 特許性

「E. 他社将来実施性」の判断は難しく、現在は、製品が出る前の他社の特許出願動向から探っている状況である。

#### 権利維持の判断時

権利を維持するか否かの判断は、次の項目に従って行っている。これは海外特許も同じである。

大項目	小項目
1. 事業的評価	A. 自社実施
	B. 自社将来実施
2. 権利活用評価	C. 他社実施
	D. 他社将来実施
	E. ライセンス有無
	F. ライセンス可能性

### [\[101\] 評価時点別に発明の評価基準を設定2](#)

発明提案がなされると、各フェーズに共通の評価項目に、フェーズごとに異なる評価項目を加味して、各フェーズにおける選択を決定する。

(各フェーズに共通の項目)

i. 技術評価 (A ~ Cの3段階評価)

A: 差別化のキー技術 (高機能化、新機能付加)  
新技術の基本部分 等

B: AやCに該当しない技術

コストダウンに係る技術

品質向上技術

細部改良技術

代替技術

特定製品 / ユーザ技術

顧客からのクレーム対応技術 等

C: 代替技術よりコストの高い技術

技術進歩により陳腐化した技術

1、2年の短サイクル技術

技術的誤りによる実施不可能な技術  
特許性のない技術(出願後に同一の公知技術を発見) 等

ii - 1. 自社実施評価(以下の1～6に分類)

- 1: 構想段階
- 2: 基礎研究段階
- 3: 製品化に向けた試作段階
- 4: 生産が確定した段階
- 5: 生産中
- 6: 生産中止

ii - 2. 自社経済評価(自社実施評価4または5について、A～Cで3段階評価)

- A: 生産高 = 億円/年以上 かつ 成長性 = %/年以上  
かつ 継続性 = 年以上
- B: 生産高 = 億円/年以上 かつ 成長性 = %/年以上  
かつ 継続性 = 年以上
- C: Bより低いもの、あるいは不明のもの

iii - 1. 他社実施評価

- A: 実施中、あるいは実施可能性が極めて高い
- B: 実施可能性不明
- C: 実施可能性無

iii - 2. 他社牽制力評価(他社実施評価AまたはBについて、A～Cの3段階評価)

- A: 対抗製品の開発が困難
- B: 多少の犠牲により代替可能
- C: 容易に代替可能

iv. 総合評価(A～Cで評価)

- A: 技術評価がA、あるいは、技術評価はBだが自社経済評価、他社実施評価、他社牽制力の各評価のうち一つでもAのもの
- B: 技術評価がBのもの(上記に該当する場合を除く)
- C: 技術評価がCのもの

上記の評価手法は出願要否の判断時だけでなく、各フェーズで共通に使用し(各フェーズで再評価)、この総合評価に「特許手続・権利維持放棄に関する処理基準」に記載の判断項目を加味して、知的財産部において、それぞれのフェーズにおける手続要否を決定する。総合評価がCの場合は、何の手続もとらない。

(フェーズごとに異なる評価項目)

i. 出願要否

上記の総合評価がAまたはBであれば出願し、Cであれば出願しない。

・ 審査請求要否(出願と同時に)

総合評価がAまたはB、かつ業界をリードするような話題性のある商品への適用技術等で、他社の早期追随(2年以内)が確実視されるものは、出願と同時に審査請求を行う。

・ 審査請求要否(出願後～審査請求期間満了前)

総合評価がAまたはB、かつ自社あるいは他社が、現在実施あるいは近く実施する見込みのあるものは、審査請求を行う。

・拒絶理由通知時対応

総合評価がAであれば、応答する。

総合評価がBであれば、審査段階で価値ある範囲での権利取得が可能な場合に応答する。

v. 拒絶査定時対応

総合評価がAであれば、応答する。

総合評価がBであれば、自社で大規模に実施しているもの、他社が実施している可能性が高いもの、他社が2年以内に実施する可能性が高いもの、既に他社にライセンス済みまたは交渉中のもの、あるいは明細書の記載不備等、容易に拒絶査定が覆せることが明らかなものは応答する。

・権利維持要否

自社が相当規模で実施しているもの、他社が実施している可能性が高いもの、他社が近く実施する可能性が高いもの、あるいは既に他社にライセンス済みまたは交渉中のものは権利維持する。

## [102] 研究・開発別の発明評価基準

基礎研究が中心の研究部門における発明、製品開発が中心の製品開発部門における発明、及び、生産技術の改良が中心の生産部門における発明では、それぞれ評価すべき内容が異なることから、それぞれの部門用に3種類の発明評価シートを設けている。その発明部門による評価を次に紹介する。

研究部門(基礎研究技術)

研究部門では、次の3つが評価観点となっている。

- ・技術が他社と比してどれほど先行しているか。
- ・技術的效果は具体的にどれほどか(性能向上、原価・工数の低減等が具体的にどの程度見込めるか)
- ・研究テーマ内での重要度

製品開発部門(製品開発技術)

製品開発部門では、次の3つが評価観点であり、研究部門と異なる点は、研究テーマの重要度ではなく、実施可能性の観点の評価する点である。

- ・実施可能性
- ・技術的效果は具体的にどれほどか(性能向上、原価・工数の低減等が具体的にどの程度見込めるか)
- ・回避困難度

生産部門(生産技術)

生産部門による評価観点は、次の3つであり、ほぼ製品開発部門と同様である。ただし、技術的效果は、生産コスト低減の度合いに重点を置いて評価している。

- ・実施可能性
- ・技術的效果は具体的にどれほどか(生産コスト低減が具体的にどの程度見込めるか)
- ・回避困難度

## 2. 発明評価による有力特許取得の促進

発明評価を適切に行い、その評価結果を十分に活用することで、特許権を取得する目的に十分に合致するような有力特許権のみを取得していくことが可能となる。

次に紹介する企業は、明確な発明評価の方針に基づいて発明を評価し、これに基づき有力特許権のみの取得に取り組んでいる企業である。

### [103] 発明評価を利用した有力特許取得の促進

発明評価は、A～Dの4段階にランク付けることによって表されるが、次の観点からA評価のみを特許出願の対象としている。

当社の業界では、一つの製品カテゴリを1社の技術で独占することは不可能であるため、業界内でクロスライセンスをすることが基本となる。そして、クロスライセンス交渉においては、一般的に権利の数を多くもっていることが決め手にならず、数個の強い特許が勝負を決めているのが現状である。つまり、有力特許を保有している方が差分のライセンス料を受け取ることになる。

従来までは、前年実績ベースでの件数管理を行い、それ以上に多く特許出願すればいくつかは強い特許も増えるだろうという考えのもとで特許出願の件数を伸ばしていた。しかし、クロスライセンス交渉の現状を考えると、強い特許を最初から狙って取りにいかなければ、いざ交渉のときに作業が繁雑となり、むしろ取得した特許を有効活用できないということを理解した。したがって、特許出願の段階でよく精査し、A評価のみを特許出願することとした。その結果、特許出願件数は減ったものの強い権利が取得されている。

また、A評価のもののうち、特に事業上重要と判断された特許をS特許として認定している。このS特許は、ライセンスの時に力を発揮する群の中核をなす発明であり、交渉時に中心となる特許として有効活用する。

他方、発明者から提案されたアイデアが、特許出願に結びつく割合が低くなったために、良いアイデアの提案自体が減少してしまうことを懸念している。今後の課題として、発明者が「発明を提案したのに前はB評価だったし、面倒だから提案をやめよう」という雰囲気にならないように、報奨制度の充実化などと組み合わせ、優良アイデアの埋没防止に努めることを挙げている。

### [104] 発明評価を利用し厳選した特許取得の活動

発明部門と知的財産部門との打ち合わせにより、特許出願することが実質的に決定された後に発明評価表が作成される。というのも、発明評価表は、基本的に特許出願するか否かの判断のために使うのではなく、その発明によって得られる権利の強さを評価するためのものという位置づけになっているからである。20点満点中一定の点数未満の場合(例えば10点未満の場合)は、発明者に戻し、修正等を行い再提出させる。もちろん、発明者に戻ったまま再提出されないものもあるだろうが、追加要素を付加することで特許出願に値するような発明となることは多い。

すなわち、発明によって得られる権利の強さ(予測値)が一定に達しない限り、特許出願をすることはできない。結果として、特許出願に至った案件は、当然に審査請求されることが多くなる。

## [105] 選択と集中による人的資源の有効配分

数年前から、発明提案書が提出された発明のうち、特許出願する発明とノウハウとして社内登録する発明について、6段階の技術評価(ランク付け)を行っている。判断基準は、市場性、技術優位性、特許性である。ランクの高い発明は手厚く慎重な対応を行うことになる。具体的には、特許出願明細書の作成に十分な時間を使って充実化させたり、拒絶理由に対する対応を十分に慎重に行ったりするなどである。これは選択と集中により、有限な人的資源を有効配分するためである。

これまではランクの低い発明についても、惰性で特許出願していたが、特許出願明細書の内容も十分とは言い切れない部分もあり、仮に権利化されたとしても保有している意味が曖昧だった。今後は、さらに選択と集中を進めて、高ランク特許のみの最適な取得を目指すべく変革したい。

## [106] 優良特許は他社が使用したくなる発明

当社の評価の観点には次の4つが中心である。

- ・先行技術から判断される特許性
- ・先行技術等の技術水準を踏まえて検討される発明のバリエーション
- ・競合他社が使用したくなる発明か(他社が実施する可能性がある発明か)
- ・代替技術の創造が困難な発明か

そして、当社にとって、特許の自社実施(自社製品をカバーしているか)という観点は重要ではないため、単に自社実施という観点のみから特許出願を決定するようなことはない。当社の業界では、クロスライセンスが基本なので、他社が使用したくなる発明でなければ、特許権を取得する意味は少ない。

## [107] コラム：全件についてクレーム検討会を開催

特許出願する前には、知的財産部が、その全件を対象に特許請求の範囲の記載を精査する。この特許請求範囲を精査検討する知的財産部内の検討会がクレーム検討会である。知的財産部部内でTV会議システムも活用して実施しており、各知的財産部員が担当している出願のクレームを見せ合って、より良い特許を作成するために議論・検討を行っている。

### [108] コラム：先行技術調査力の向上により特許査定率向上

当社の特許活動における現状の課題は、特許査定率を向上させて効率的、高品質の特許取得を実現することであり、当社では、そのための取組を行っている。具体的には、次を推進して、特許出願の品質の向上を図っている。

- ・ 開発製品、技術における網羅的な特許権群を取得することによる特許ポートフォリオの充実
- ・ 特許出願時、審査請求時における先行技術調査の徹底
- ・ 特許審査過程における権利化判断の精度向上

特に、先行技術調査力の強化に注力をしており、具体的には以下のことを行っている。

- ・ 特許庁の調査ノウハウの活用・習得(特許庁サーチ戦略ファイルの活用、専門調査研修の活用)
- ・ 先行技術専門調査員を開発現場に配置

また、先行技術の調査の質の向上のために、学会文献情報 特許情報 マーケット情報(新聞報道等)の全てを調査対象とする。多くの企業は「学会文献情報」までは見ていないと感じている。これは、図書の管理部門と特許情報の管理部門が別であることが原因と考えられる。このため、当社では、この両部門を連携させる体制に変更し、学会文献情報と特許情報を一度に検索できるようにしている。

## 【3】発明管理ルート

近年、我が国にとって激しい研究開発競争の相手は欧米諸国ばかりではなくなった。中国等のアジア諸国が、最先端技術を取り入れた製品の製造に向けて着々と力をつけてきている。こうした国際的な技術開発競争激化の中で、膨大な費用を投じて開発した技術(知的財産)をどのように管理、活用していくかが極めて重大な問題となっている。

このような中、我が国の企業は、日々の活動によって多くの発明を創造している。この発明を戦略的に活用していくためには、研究開発テーマや製品との関係で、その発明を群として最適管理していくことが有益であるが(詳細は第6章参照)、その場合にも、生まれる発明自体は個々の発明であることから、この個々の発明の管理手法を確立することが求められる。

開発した発明を守る一つ的手段として特許権取得があり、特許権を取得できる企業は、開発した技術を財産として認識し管理していく体制が整っている企業といえる。ただ、そうした企業においても、開発した技術を漫然と特許出願するに留まる企業は少なくない。例えば、我が国のみの特許出願をしていたとすれば、海外では競合他社がその発明を無償で実施できてしまう。そのため、海外での権利取得も検討しなければならない。他方、「他社の独自開発が困難な技術」や「特許権の侵害発見が困難な技術」については、特許出願をせずにノウハウとして秘匿する方が好ましい場合もある。さらに、2005年4月1日から新たな実用新案登録制度が施行されており、実用

新案登録制度の活用も広まった。また、公開のみを目的とする場合には、公開技報に掲載するという選択肢もある。

いずれにしても、発明は適切に文書化されることによって財産として認識可能となり、その発明をどのように管理していくかによって最適な表現方法が異なる。つまり、発明表現の最終的な文書の形式、その文書の管理手法は、特許庁に対して特許出願や実用新案登録出願することにより法的な独占権の確保を目指すのか、それとも社内にノウハウとして秘匿することにより事実上の独占をするのか、もしくは、単に公開して公知化を図るのかによって異なる。

したがって、開発した技術を、公開が前提となる特許権や実用新案権の取得の対象とするのか、それともノウハウとして秘匿するのか、あるいは単に公開技報等で公知化するのかを戦略的に選択することが重要であり、その選択を的確にできる体制を構築している企業は、知的財産管理において一步先をいく企業といえる。

以下で、創造された発明の管理ルートとして、「特許出願」、「ノウハウ秘匿」、「実用新案登録出願」又は「公知化」を、どのような観点から選択していくかという視点から、発明の管理手法について整理する。

なお、ノウハウ秘匿を選択した場合は、経済産業省から2003年1月30日に公表された「営業秘密管理指針」、2003年3月14日に公表された「技術流出防止指針」、及び、特許庁から2006年6月16日に公表された「先使用権制度の円滑な活用に向けて」(通称:先使用権制度ガイドライン(事例集))を参照することが望ましい。

「営業秘密管理指針」

<http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003613/1/030130eigyoset.pdf>

「技術流出防止指針」

<http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g30314b03j.pdf>

「先使用権制度ガイドライン(事例集)」

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/senshiyouken.htm>

## 1. 特許出願を選択する観点

特許出願は発明を保護する場合の王道であり、特許出願を選択するという理由は、後述の第5章冒頭に記載した特許権を取得する目的に帰する。すなわち、特許出願は、主に「自社事業からの利益の最大化」もしくは「特許権から得られる直接利益の獲得」ということを目指して選択されることとなり、企業が発明を創造する目的にも合致することが多い。

したがって、企業内において創造される発明について、それが特許制度で保護される発明であると認識された場合においては、ノウハウで秘匿したり、実用新案登録制度を利用したり、単に公開したりすることを積極的に選択しない限り、基本的に特許出願が選択されることは多い。

もちろん、漫然と特許出願するのではなく、上記の特許制度の利用目的を十分に認識し、それと合致した発明のみを厳選して特許出願することが戦略的な発明管理において重要であり、また求められる企業行動である。

#### [109] コラム：他社が欲しがらる発明を特許出願

当社では、他社が欲しがらる発明(他社が実施したい発明)を特許出願することになっている。当社の業界はクロスライセンスが基本なので、自社が実施しても、他社が欲しがらる発明について特許を取得することは、あまり意味がない。

#### [110] コラム：「特許がとれてよかった」という独りよがりから脱却するために

特許出願の明細書の作成は、極めて重要な発明を除いては、知恵と時間を借りるために基本的に外部代理人に依頼している。従来は、全て内製で明細書を作成していたが「特許がとれてよかった」という独りよがりによって終わってしまう傾向にあった。しかし、知的財産部では取得した特許の活用にも主眼をおく必要性に気づき、そのための時間捻出を目的として、外部弁理士への依頼を始めた。現在は、海外出願についても、国内の特許事務所経由で依頼している。

#### [111] コラム：自社の競争力が向上するように特許出願

従来は、自社で実施する、又は実施する可能性のある発明について、できるだけ漏れなく全件特許出願していたが、特許権を取得している意味は明確でなかった。そこで、自社の競争力向上の源泉となるような特許権を取得するという目的で、特許出願を行う方針を打ち出した。その結果、無駄な特許出願が減る一方で、価値ある特許権を効率的に取得できるようになってきた。

#### [112] コラム：特許は数より質 [ 米国企業 ]

特許の数を重視する米国企業は少なくなっている。当社もその一つであり、特許の数は全く問題にならず、当社のイノベーションの維持に必要な特許権(特許の質)を重視している。もし特許取得件数を重視した場合には、特許取得のための費用がかさむだけではなく、結局は質が落ちることになる。質を重視することで「正しい行動(right behavior)」を行うことができると考えている。

#### [113] コラム：特許出願を社員評価の指標に [ 欧州企業 ]

当社は、特許の出願件数を社員の評価指標に取り入れた。このような評価システムを取り入れたのは、従業員の特許出願に対するモチベーションを向上させるためであり、その結果、当社の特許出願件数は右肩上がりに増加した。この評価システムにより、これまでであれば埋もれていた発明を適切に権利化できる体制に結びついたことは間違いない。しかし、この評価システムの導入により、売上など事業にどのような影響を与えたのか明確でないことが問題視され始めている。つまり、これは特許出願を件数だけで評価することが妥当でないという指摘であり、今後、調査を行い、この点を改善した新たな評価システムを整備していきたいと考えているところである。

## 2. ノウハウ秘匿を選択する観点

ノウハウ秘匿を選択する観点としては、以下の点などがある。これらの観点は複合的に検討されることが重要である。なぜなら、通常は、一つの観点到合致しただけでノウハウ秘匿を選択するものではない一方で、全ての観点到合致しなければノウハウ秘匿に適さないというものでもないからである。

発明の実施事業(製品の製造や販売、自社内実施など)から発明の内容が漏れない場合。

発明の内容からして、競合他社が独自に開発することが著しく困難と判断される場合。

特許権を取得したとしても、その発明を他社が侵害していることの発見が困難である場合。

発明に関する製品市場が、他社が全く興味を示さないようなニッチ市場である場合。

犯罪防止技術などの発明であるために、発明内容を開示してしまうことによって発明の価値を著しく損なう場合。

共同開発他社や製品納入先との関係で秘密保持契約の対象となっている場合。

特許出願をしても進歩性などの特許要件で拒絶されてしまう可能性がある場合。

また、ノウハウ秘匿を選択した場合には、適宜、先使用権の確保も考慮する必要がある。先使用権とは、特許法第79条に規定される「先使用による通常実施権」であり、多くの国で我が国と同様の先使用権制度がある。

ただし、先使用権も特許権と同様に国ごとに認められる権利であることから、海外への事業展開の可能性がある場合には、海外における先使用権制度も考慮する必要がある。特に、米国は、先発明主義という世界的にも特異な制度を採用しており、先願主義を前提とする先使用権制度が存在しないことに留意する必要がある(ビジネス方法の発明についてのみ例外として先使用権が認められ得る)。また、先使用権制度がある国においても、その制度は国によって違いがあり、例えば中国においては先使用権が認められる範囲が我が国に比べて限定的であるなど、各国の制度を理解することも重要となる。なお、近年、米国においても先願主義への移行が本格的に議論されているところであり、先願主義へ移行する際には先使用権制度が導入されるものと考えられる。

## 3. 実用新案登録出願を選択する観点

近年における技術革新の進展及び加速化を背景として、「出願後極めて早期に事業化される予定の発明(考案)」又は「ライフサイクルが短い製品に関する発明(考案)」については、実用新案登録出願を選択する道がある。

こうした早期権利保護のニーズに対応するため、1994年1月1日以降の実用新

案登録出願は、新規性、進歩性等の実体審査を行わず、登録を受けるために必要とされる一定の要件(基礎的要件)を満たしていることのみを判断して権利付与が行われている。

しかし、以下の理由で、この実用新案登録出願を利用しない企業は多かった。

- ・ 権利期間が特許に比べて短い
- ・ 実用新案登録出願時に3年分の登録料も支払うことが必要
- ・ 審査を経ていないため権利として不安定
- ・ 実用新案を利用しても弁理士費用は特許出願と変わらない場合もある

そのため、実用新案登録制度の見直しが行われ、2005年4月1日以降の出願から、次の事項が採用された新たな制度が適用されている。

実用新案権の存続期間の延長(6年から10年へ)

実用新案登録料の低減

訂正の許容範囲の拡大

実用新案登録に基づく特許出願の許容(出願から3年以内)

詳細は、特許庁ホームページの次の頁を参照されたい。

「改正実用新案制度概要」：<http://www.jpo.go.jp/seido/pdf/chizai04/01.pdf>

#### 4. 単なる公知化を選択する観点

各企業が開発に取り組んだ発明について、公開技報などを利用して単に公開することを選択する場合としては、自社にとって独占権を取得する必要がないものの、他社が権利化してしまうことを防止したい発明であることが一般的である。

現実には、他社に特許を取得されることを妨害することのみを目的として特許出願をするという企業もあるが、これは目的と行動が一致しているとは言いがたい。単に後発他社の発明に独占権が付与されることを防止するのであれば、特許出願から1年6月後に公開される特許制度の利用よりも公開技報等に掲載した方が有効である。

公開技報等を利用した場合には、その公開技報等は公開の時から公知資料となるのであるから、他社の権利化を阻止できる範囲が広がる。それは、先願となる特許出願は、それが公開されるまでになされた他社出願に対しては、拡大された先願の地位(特許法29条の2)を有するに過ぎないためである。

ただし、公開技報を用いた場合には、後になってから、その発明について特許権を取得したいと思ったとしても、新規性喪失の例外(特許法第30条)が適用される場合を除き不可能となる点に留意する必要がある。また、自社のその後の特許出願に対する拒絶理由の根拠文献として用いられることがないように計画的に活用することも必要である。

こうした特性を検討しながら、公開技報をうまく活用することで、自社の技術優位性の拡大と他社特許のリスク低減のバランスを図ることができる。

## 5 . 事例

### ( 1 ) 共通観点

#### [114] 発明管理ルート選択の観点の事例 1

当社では、以下のような観点から、特許出願すべき、もしくはノウハウとして秘匿すべきと判断している。

特許出願すべきもの

- (i) 侵害が推測できる発明
    - ・販売される製品からその発明を実施したことが推測できる
    - ・販売される製品から他社が発明内容を知得できる可能性が高い
  - (ii) 特許料収入を見込む発明
    - ・子会社あるいは合併会社への実施許諾も含む
    - ・第三者(発注先等)への実施許諾
  - (iii) 外部への流出の可能性が高い発明
    - ・展示会などの出品の可能性はある
    - ・子会社・合併会社あるいは第三者(発注先等)から漏れる可能性が高い
  - (iv) 販売対象とする発明
    - ・製造技術等において、その発明を使用した装置自体を販売する場合など
  - (v) 特許出願せざるを得ない発明
    - ・共同開発先からの特許出願要求など
- ノウハウとして秘匿(社内登録)とすべきもの

- (i) 機密保持が選好される発明
  - ・共同開発他社との秘密保持契約をしている場合
  - ・特許出願による技術公開よりも機密保持の方が得策である場合
- (ii) その他機密保持からの事由による発明
  - ・社外への技術流出の可能性が極めて低い発明
  - ・他社の侵害発見が困難な発明

なお、当社では、ノウハウ関連の発明は、製造方法、製造装置、検査方法、検査装置、治具等に係る発明が中心で、そのうち特許性が有るものを、「ノウハウ発明」と定義し秘密に管理している。

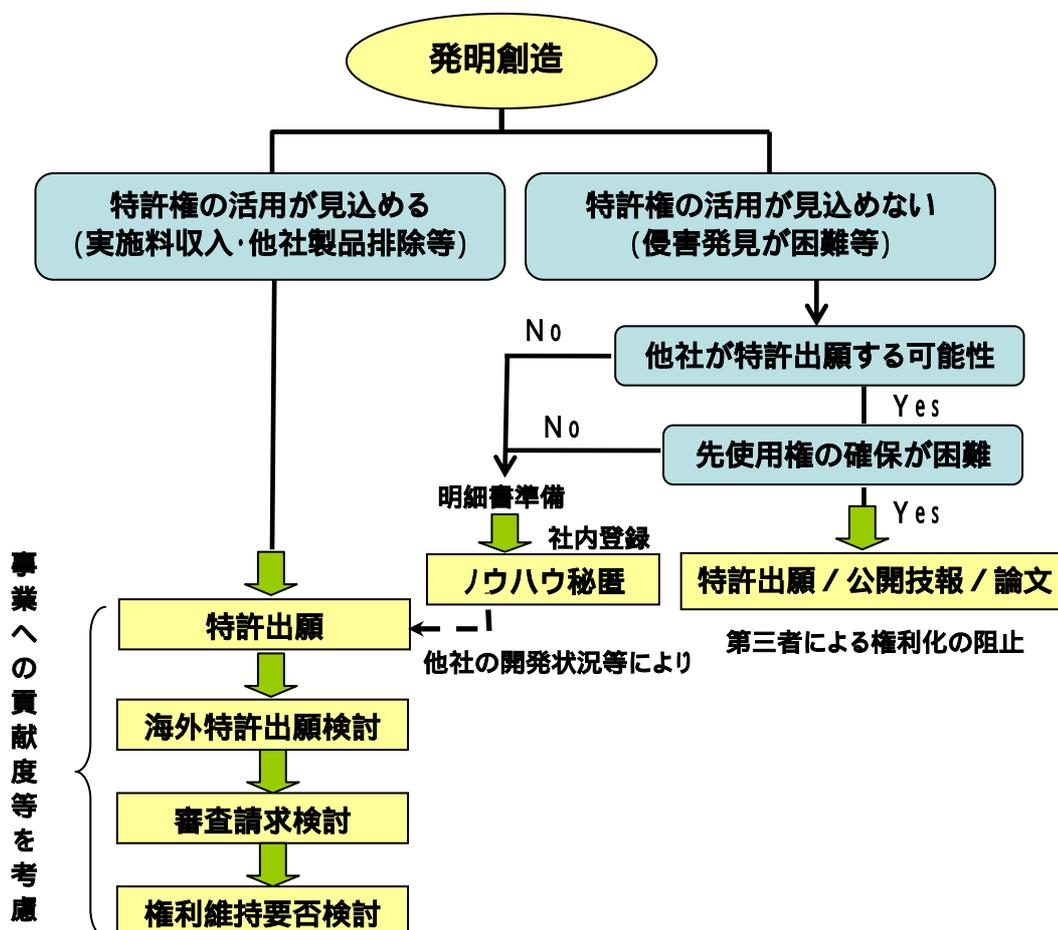
#### [115] 発明管理ルート選択の観点の事例 2

発明が創造された場合、当社では、「特許出願」、「ノウハウ秘匿」、「公知化」のいずれかを選択する。まず、特許出願するか否かの検討を行うが、その検討の観点は、「特許権を取得した場合に、その特許権を実質的な意味で活用することができるか」ということが主要観点となる。この「特許権を実質的な意味で活用する」という意味は、事業戦略との関係で多様であるが、主に「他社へのライセンス供与によるロイヤリティを得ることができるか」、「競合他社の製品等を排除し、自社製品の売上を向上させることができるか」という観点を中心とする。

特許権を取得したとしても、他社の侵害行為の発見が困難である等の理由により特許権を実質的な意味で活用できないと判断した場合には、「同じ発明を近い将来に他社が開発し特許出願する可能性が高いか」及び「先使用权を確保することが困難か」という観点で検討し、ノウハウ秘匿か

公知化かを選択する。

当社では、ノウハウとして秘匿すると決めた技術であっても、特別な事情がある場合には、特許出願明細書を作成しておくことがある。これは、一旦はノウハウ秘匿を選択していた発明でも、事情が変わった場合や判断を変えた場合には、すぐに特許出願に切りかえることができるようにしておくためである。



### [116] 発明管理ルート選択の観点の事例3 [米国企業]

当社において発明が創造された際の選択肢は次の4つがある。

- 特許出願
- 単に公開
- 秘匿
- 放棄(何もしない)

この選択の決定は各事業部署に存在する発明評価チームにより行なわれており、評価チームは特許弁護士、事業部署、発明者から構成され、それぞれの観点をすり合わせた上で発明の取り扱いが決められる。例えば、特許弁護士は先行技術の有無や侵害証明の容易さなどを含む法務上の視点から特許出願すべきかを検討し、事業部署は、事業戦略から特許出願と秘匿のいずれが妥当かの分析を行なう。

この選択の観点として重要なのは、どの選択肢が最も利益を生むかということである。特に、特許

出願は、投資とみなしているため、特許を取得した際に投資に見合う見返りがあるかということが最も重要となる。したがって、ライセンス供与先である他社の動向も重要な判断基準となる。また、確実に言えることとして、当社がその技術を使用するか否かということは、特許出願するか否かの重要な観点になり得ない。

特許出願しない場合には、主に公開するか秘匿するかを選択となるが、現在は公開することを促進しており、提出された発明のうちの3分の2は公開している。公開のメリットは、公開による発明の進展を促進できる、他社の特許取得を妨ぐことができるということである。

#### [117] 発明管理ルート選択の観点の事例 4

他社の工場に立ち入らないと侵害しているかどうか判断の付かない技術や、製造方法であって最終製品からはその方法の使用が判別できない技術については、特許出願しないでノウハウとして秘匿する。ただし、ノウハウ秘匿が選択されるのは年間で20～30件程であり、総提案の5%に満たない。

知的財産部が受け付けた発明について、事業部が既に自社で実施しているか(実施予定か)、まだアイデア段階のものか、技術の重要性(基本か改良か)、権利行使の容易性について判断し、特許出願するか否かを決定する。自社実施状況については、客観的な判断ができるようにするため、具体的な製品名を書かせるようにしている。

#### [118] 発明管理ルート選択の観点の事例 5

知的財産部に届けられた発明提案書は、知的財産部員2、3人で、発明提案書を確認して、発明をどのように取り扱うかを選択する。選択項目と、それを選択する観点は次のとおりである。その近年の結果が括弧内の数字である。

特許出願(発明提案の50%:年間で数百件)

次の観点について、評価が高いものは特許出願することになる。

- ・特許性(独創性)があるか(研究部門からの発明は、この観点を重視)
- ・他社排除効果が高いか
- ・自社の市場占有率が高いか
- ・製品への寄与度が高いか
- ・発明の実施可能性が高いか(実施化決定、準備段階、検討中、予定なし)

公開技報(発明提案の25%)

次の場合には、公開技報を利用して公開している。

- ・進歩性などの特許性がないと思われる場合
- ・単に他社が権利化することを排除したいだけの場合
- ・自社も他社も実施をしないと思われる場合

非公開:社内保管(発明提案の15%)

最近では、特許にできないアルゴリズム等のソフトウェア提案などが比較的多くある。こうした技術は、特許出願や公開技報を利用せずに社内管理することとしている。

また、一部にソフトウェア関連でなくとも、製造方法等に関するノウハウ等についても、同様の取り扱いとしている。

特許出願しない決定(発明提案の8%)

新規性がないものは、特許出願しないと明示的に決定する。

発明者へ返却(発明提案の2%)

進歩性などの特許性に疑問があるがブラッシュアップの余地があると思われるもの、及び、

発明提案書の記載内容が不十分なものについては、発明者へ返却し、改善を求めている。

## [119] 発明管理ルート選択の観点の事例 6

当社は事業部によって、発明が生まれたから権利化までの管理の仕方が異なる。ある事業部では次のとおり管理している。

発明が生まれた時には、発明者が上司(または技術見識者)と発明内容について相談後に発明メモを作成している。この発明メモを用いて、発明部門(発明者と技術見識者)と本社知的財産部のメンバーによる特許審査会が開催され、A. 特許出願、B. 公開(公開技報等)、C. ノウハウとして秘匿、もしくは、D. A～Cの何れの対応もしない、から選択する。特許審査会での評価観点は、以下のとおりである。

- 他社にとっての有用性(他社が実施する可能性)
- 商品化等事業化見通しとライフサイクル(自社製品への実施可能性)
- 先行技術レベル(当該発明の新規性・進歩性の状況)
- 自社の関連先行発明の取り扱い状況
- 他社の先行状況 / 追従状況
- 公開のリスク
- 権利侵害の把握容易性
- 他のアイデアを取り込んだ出願の可能性

特許審査会における判断の流れとしては、社内に秘匿しておくべき発明であるか、公開してもよい発明であるかを判断した上で、公開してもよい発明である場合には、特許出願するか、公開技報などで公開するかを判断することになる。

発明メモが作成されたもののうち「ノウハウとして秘匿する」と判断されたものは、開発・設計部署からの発明においては2%程度、製造事業所からの発明においては30%程度である。

公開してもよい発明について、特許出願とするか公開技報とするかの判断のための観点は、次のとおりである。

- 先行技術レベル(当該発明の新規性・進歩性の状況、特に進歩性を評価)
- 自社の関連技術発明の取り扱い状況(優先権主張の可能性)
- 権利の強さ(どの程度、影響力のある特許となるかの予測)
- 権利侵害の把握容易性

特許出願の方針となったときには、先行技術調査を行う関連子会社へ先行技術調査を依頼する。その調査結果を受けて、発明者が、先行技術調査結果を考慮しながら発明報告書を作成する。発明報告書は、上司(または技術見識者)、知的財産責任者、知的財産部の順に確認・承認され、特許事務所に対して明細書作成・特許出願を依頼する。

なお、以前は、当該事業部では、上記のような特許出願管理スキームが確立していなかったため、特許出願すべき案件なのか否かの見極めが十分に行われておらず、やみくもに特許出願してしまう傾向にあった。そこで、本社知的財産部から指摘し、このスキームを確立した。以前は、2000件の発明メモの作成があった場合に1500件程度が特許出願されていたが、このスキームを確立したことで800件程度まで特許出願が絞り込まれるようになった。

## [120] 発明管理ルート選択の観点の事例 7

知的財産部が発明者からの発明相談を受けた段階で、「特許出願する」、「ノウハウとして秘匿する」、「単に公開する」、「発明内容の再検討」のいずれかを選択している。この選択の判断基準となる観点は、「特許性」、「権利の広さ」、「商品化の可能性」、「自社事業への貢献」、「他社事業へ

の牽制効果」などである。これらの観点で総合的に評価が高い発明のうち、特に「秘密性が高い」発明についてノウハウとして秘匿し、その他は特許出願することになる。ノウハウとして秘匿する例としては、部材の診断方法、製品の製造過程で使用する触媒(製品からは全く分からない)などがある。

### [121] 発明管理ルート選択の観点の事例 8

特許出願するかノウハウとして秘匿するかを判断項目は次のように考えて運用している。

対象技術が将来標準または標準的になる可能性

標準化技術については、基本的に特許権を取得することが求められる。

想定競合会社を特定し、対象技術への到達容易性と到達期間の検討

特定された競合会社の技術水準、技術開発動向及び技術導入状況を考慮した上で、対象技術の到達容易性の考察が必要となる。

当該技術の想定寿命

技術の想定寿命と特許権取得に必要な期間を比較考量する。

対象技術と製品の関係

製品に近い技術ほど特許出願をする必要性が高くなる。

製品に直接関係……例:構造、生産方法、材料

製品に間接的關係大……例:製造装置の構成、制御の順序

製品に間接的關係小……例:製造装置の周辺、検査装置・方法

製品に間接的關係極小……例:クリーンルーム構造、生産管理

製品に関係なし……例:工場内搬送用ボックス構造

第三者実施の実証容易性

### [122] 発明管理ルート選択の観点の事例 9

創造された発明は、「特許性」と「他社へのインパクト」の2つの観点について、発明部門と知的財産部が評価する。特許性が有り、他社へのインパクトも大きいとの評価になったときには、特許出願もしくはノウハウ秘匿して、管理していくことになる。

	発明部門	知財部
特許性	有 無・微妙	有 無・微妙
他社へのインパクト (排他権の大きさ)	大 小	大 小

		他社へのインパクト(排他性の大きさ)	
		大	小
特許性	有	管理(特許出願・ノウハウ)	管理しない
	無・微妙	管理しない	管理しない

他社へのインパクトについては、例えば、以下の観点を根拠として判断するようにしている。

- コアとなりうる発明(ある製品あるいはその製品・部品の仕様に関する基本発明)
- 新領域 / 新事業のコアとなりうる発明(自社の実施可能性から排他権の大きさを判断)
- 従前の延長にないコンセプトに関する発明  
(世の中の先端技術に着目し、新しい商品コンセプトに結びつけた発明)
- 特定競合他社を拘束する発明(対 社向けのキラーパテント)
- 競合他社の実施規模が大きな商品を拘束する発明
- 業界標準の獲得又はその周辺技術による優位性確保を目指した発明

また、管理していくことが決定された発明のうちで、「製造技術であって、製品から実施の推定ができない発明であり、且つ当社が先行している事業分野の発明」については、ノウハウとして秘匿することになっており、その他の発明は特許出願することになる。

### [123] 発明管理ルート選択の観点の事例 1 0

当社の発明管理ルートは、特許出願、ノウハウ秘匿、何もしないの3種類から選択される。この選択は次の観点から判断される。

- 特許性(進歩性を中心に)
- 技術的価値(発明の効果等)
- 事業的価値(自社実施、他社実施の可能性)
- 侵害判断の容易性
- 回避の困難度
- 事業に関する知的財産の優位性(他社との比較)

～ の各観点は独立の基準点があり、これを超えたものが特許出願かノウハウ秘匿する対象となる。そして、～ の観点は、ノウハウ秘匿をするか否かという判断のために使う。ただし、この観点は法整備(特許法101条による立証責任の転換)が進んだために重要視しない方向になっている。また、～ は、一つの特許権で判断するよりも特許群(一つの特許では回避容易でも特許群としては回避困難の場合は多い)で判断すべき観点であり、判断が難しく重視しない傾向にあるが、～ の点数がボーダーラインにある場合の補助的な観点となる。一方で、～ はノウハウ秘匿するか特許出願するかを判断する観点として重視する傾向にある。具体的には、事業について独占実施の状況(自社技術だけで実施できている状況)又は、優位実施の状況(自社特許が他社特許に比べて有力な状況)では積極的にノウハウ秘匿を選択し、制限実施の状況(自社特許と他社特許が均衡している状況)、危険実施の状況(他社特許の方が自社特許に比べて有力な状況)では積極的に特許出願していく方向になる。

### [124] 発明管理ルート選択の観点の事例 1 1 [米国企業]

当社では提出された発明の約3分の1が特許出願されている。残りの3分の2の多くは公開するが、一部に秘匿するものがある。

ノウハウとして秘匿する対象は主に製造方法の発明である。このような発明は特許権を取得したとしても侵害発見や侵害防止が困難である。日本や欧州のように特許制度が確立されている国では、製造方法に関する発明であっても侵害の立証を可能とするような制度(侵害の推定の制度など)を有しているが、当社の特許権を侵害する製品を多く製造している国々では、このような制度が確立していないために、特許権で保護するよりも秘匿している方が効果的である。しかし、製造方法をすべて秘匿するわけではなく、新規性があり、かつ当社にとって価値のある製造方法のみが秘匿して管理される。例えば、斬新なアイデアであるとしても、他の方法で同じ結果が得られる場合

には、その製造方法は価値ある発明とはいえず、通常公開されることになる。

#### [125] コラム：取引企業へ開示前に確定日付

特許出願をする方針であるものの、その内容を取引企業に開示しなければならない日までに、特許出願が間に合わなかった技術(仕様、製品)については、冒認出願への対抗などを念頭に、関係書類に確定日付を取得している。

#### [126] コラム：特許出願のタイミング

特許出願を決定した場合においても、特許出願のタイミングは重要な戦略であり別途検討している。つまり、権利行使が確実にできる物質特許が切れた後も、膨大な研究開発費を回収するべく最大限利益を得られるように、製造方法発明や改良発明については、権利期間をできる限り長く確保するように出願している。ただ、他社に先に特許出願されてしまうことも避けたいというのも事実であるので、特許出願のタイミングを見計らっている。これは、事業戦略と知的財産戦略が密接に連携することで実現できるライフサイクルマネジメントである。

### (2) ノウハウ秘匿の選択に特化した観点

#### [127] リバースエンジニアリングで発見できない発明はノウハウとして秘匿

次に該当する発明はノウハウとして秘匿する。

リバースエンジニアリングを行っても他社の侵害を発見できない技術。この中には、計測方法や計測装置、制御アルゴリズム等を含む。

製品単価が高く、他社による侵害の疑いがあっても、その製品を購入してリバースエンジニアリングをすることが現実的でない技術。

#### [128] 侵害発見性が低い発明はノウハウとして秘匿 [欧州企業]

当社では、侵害発見性が低い発明についてはノウハウとして秘匿することが多い。例えば、製造技術に関する発明であるが、完成品からは、どの製造技術を利用したか特定できず、特許権を取得しても権利侵害の判断ができない。つまり、特許権を取得しても権利行使が実質上できないために技術を公開する分だけ損失となる。

また、些細な発明であり、特許出願しても利益を生まないと判断された場合にも特許出願しない。

## [129] 他社が追従不可能あるいは見向きもしない発明はノウハウとして秘匿

当社が、ノウハウ秘匿を選択する観点、一般的に言われる「侵害発見が容易でない等の理由で特許権の活用が見込めない発明」と「第三者が特許出願をする可能性がない発明」に加えて、発明のレベルが他社の追従を許さないほどに先行している場合、もしくは、発明の分野・内容が、他社に見向きもされないような非常にローカルなもの（例えば、当社にとって固有な問題を解決するようなもの）である場合にも、ノウハウとして秘匿している。

## [130] 3要件(機密管理可能・侵害立証困難・秘匿必要性)でノウハウ秘匿の判断

ノウハウ秘匿については、アイデアが生まれた時点で秘匿することを選択する可能性がある場合には、まず社内にも情報が流れないように管理し、秘匿発明検討会を行う。この秘匿発明検討会への参加者は、部門長、発明者及び最小限の知的財産担当者である。

特許が取得できるような発明は、特許出願を基本とし、以下の3要件が満たされた発明に限り、ノウハウとして社内に秘匿する社内秘密発明として登録される。

発明創造の現場においても機密管理状態を保持できること

特許権を取得しても侵害の立証が困難であること

- ・商品を見ても発明の実施の有無がわからないこと
- ・商品に発明の実施の痕跡が残らないこと
- ・リバースエンジニアリングを行っても発明の実施の有無がわからないこと
- ・公開する必要性がないこと(規制や標準化のために公開が必要な場合があるが、それが無いこと)

秘匿管理の必要性があること

- ・公開すると経営損失が大きいこと
- ・2年以内では他社が独自開発できないこと
- ・秘匿する意味が他社の権利化防止よりも重要であること

## [131] 製造方法などを原則としてノウハウとして秘匿

発明提案された発明のうち、製造方法などのように権利行使が困難な技術で、かつ現実の秘匿が可能であると判断される場合には、原則としてノウハウとして秘匿して管理している。ただし、次に該当する場合には、特許出願とする場合もある。

製品・物が、対象となっている製造方法でしか製造できない場合。

数年以内に他社が同じ方法を発明し、特許化する可能性が高い場合。

当社が後発の分野であり、先行する競合会社に知的財産(特許)で優位に立ちたい場合。

米国や中国等の外国で製品販売を予定している場合。

## [132] 市場に出さない技術はノウハウとして秘匿 [米国企業]

市場に出ない技術については、特許出願せずに秘匿することが多い。例えば、製造方法は製造工場を離れることがないために特許取得の対象としない。発明を秘匿するという行為は、企業戦略の重要な一部であるため、その決定は事業部門と知的財産部門が協力して行う。

### [133] 生産現場における試行錯誤の結果はノウハウとして秘匿

生産現場における試行錯誤の結果で見出した発明、製品の分解・解析によっても実施事実が判明しない発明はノウハウとして秘匿する。実際に秘匿の対象となっているノウハウは、侵害発見の容易でないものが主であり、例えば、部品を製造するための製造装置などがある。

ただし早晩、他社が自ら気づくと思われるものは、特許出願するようにしている。なお、ノウハウとして秘匿するような発明は、特許出願しても権利範囲が小さいことが通常である。

### [134] ノウハウ秘匿を原則としつつ、例外的に特許出願する技術

当社では、技術的にみて、権利侵害されたとしても侵害発見が困難な技術については、ノウハウとして秘匿することを原則としている。しかしながら、技術的には侵害発見が困難な技術であっても、その一部に特許出願するものがある。

その例として、製品の性能や機能を評価する方法に関する技術が挙げられる。特許出願する理由は、メーカーは自社製品の性能や機能などの説明が求められ、その際にどのような評価手法を使ったか等を当然明らかにする必要のある場合があるからである。製品説明を行う時に守秘義務契約を結ぶ等の手段はあるものの、完全に情報漏れを防ぐことは難しいし、また、コンプライアンスが重視される傾向の中、権利侵害をしている企業は最終的に排除されると考えている。したがって、このような技術については、特許出願して権利化しておくほうが良いと判断している。

### [135] 中国へ進出する技術はノウハウ秘匿の対象としない

日本国内では適切な管理によってノウハウの漏洩を防止できる。しかし、中国では人材が流動的であることや、ライセンスの目的外使用などのコンプライアンスの低さからノウハウの漏洩防止は難しいと考えており、中国へ進出して実施する発明は秘匿の対象とせずに特許出願する。

なお、当社は、先端技術に関する製品の生産を中国で行わないようにしている。実際に退職者からの技術流出やライセンスの目的外使用による技術流出を経験したことがあり、この失敗から学んだことである。

### [136] 防犯技術はノウハウとして秘匿

防犯関連の発明については、その内容を開示してしまうと、それを迂回しようとする技術が作られてしまう可能性が高まり商品価値が低下する。そのため、特許出願は行わずノウハウとして秘匿している。

### [\[137\] コラム：ノウハウ秘匿ガイドラインを作成](#)

当社は、ノウハウ保護を徹底するための社内ガイドラインを持っている。当該ガイドラインは、知的財産部が中心となって作成したものであり、発明を特許出願するかノウハウとして秘匿するか適切な検討に資するものである。ただ、こうしたガイドラインは、誤った運用が為され、本来であれば特許出願されるべき発明までも特許出願されなくなる可能性がある。そこで、当該ガイドラインが適切に運用されるように、知的財産部は事業部に対して十分な説明を試みている。

このガイドラインを作成した背景には、「自ら公開しないかぎり、他社が得られることのできない知見を、特許出願や社外発表を通じて、不必要に他社に開示しているのではないか?」、「当社は他社と包括的なクロスライセンスを締結していることも多いところ、不適切な特許出願・取得を通じて、結果的に自社の重要なノウハウを無償で使用されているのではないか?」という懸念が、社内から指摘されていたことがある。

このガイドラインは、次の2つのポイントを有する。

- ・特許出願前に、ノウハウとして秘匿するか否かを検討すること。
- ・特許出願後であっても、社外発表の必要性の検討を明確化すること。(特許出願後であっても1年半の期間内であれば取下げにより、ノウハウとして秘匿することが可能であるため)

### [\[138\] コラム：競合他社と無駄な出願競争の末](#)

過去には、製造方法等でノウハウとしておくべきだったかもしれない特許出願が相当の数ある。例えば、国内の競合会社との間で、ある化学系の事業に関するノウハウを競うように特許出願してしまったことがある。お互いにその分野で世界的に技術および事業優位性を目指していたために多少無理して特許出願をし続けてしまった。当該ノウハウに係る技術は、侵害発見が困難である一方で、公開特許公報を見れば簡単に技術的に追いつけるものもあった。この一連の技術をノウハウとして秘匿していれば、その競合会社も含めて世界でより優位な事業展開をできた可能性があると考えている。なお、現在は、その競合会社との間で、なんとなく特許出願かノウハウ秘匿かの分岐点みたいなものをお互いに理解しており、技術の無駄な垂れ流し競争は終了している。

### [\[139\] コラム：今に息づくギルドの精神](#)

当社の業界では、海外企業、特にヨーロッパ企業では、特許出願に対して懐疑的な姿勢が見受けられる。これは、製法を囲い込んで明かさなないギルドの流れからか、特許出願は他社に技術を公開するだけではないかという意識があるように思われる。また、特許出願をする際も日本企業のように細かい技術単位での特許出願をせず、厳選して特許出願をしているように思える。

## (参考) ノウハウ秘匿を選択後の対応

### [140] ノウハウ秘匿した場合も特許出願と同レベルの書類作成

特許出願しない方がいいと判断された場合にも、特許出願する場合と同じレベルの情報・資料を発明者に提出してもらい、社内の技術資料としてデータベース管理している。

### [141] ノウハウ秘匿した場合も特許出願書類を作成し、すぐに特許出願できる準備

当社では、ノウハウとして秘匿することとした発明についても、特許出願書類を作成しておくことがある。これは、将来、事情が変わったり判断を変えたりした場合に、速やかに特許出願の手続を行うことができるようにしておくためである。

### [142] 秘匿した発明は厳重に管理し再評価を毎年実施

当社では、秘匿を選択する発明の数は僅かである。ただし、秘匿した発明は、秘匿発明管理の担当者以外が開けられない金庫で厳重に機密管理しており、研究部門から事業部門へ技術移転される際には、機密管理することを条件として引継ぎを行う。また、秘匿発明の内容を知った者全員から、所定の「機密保持に関する誓約書」に署名捺印したものを回収している。

秘匿した発明については、継続的に機密管理する必要があるかの再評価を毎年行っている。

### [143] 知財部が発案したノウハウ秘匿スキーム

知的財産部からの提案に基づいて、最終製品から分からない発明について、ノウハウとして秘匿するスキームが構築された。具体的には、研究開発部・事業部から知的財産部に提出された発明について、知的財産部でノウハウとして秘匿すべきと判断した場合には、発明提案した部門に対してノウハウ秘匿とすることについての検討の要請を行う(この要請は専用フォーマットを使用)。その発明について、発明提案をした部門がノウハウ秘匿を決定するには、その部長の決済が必要であり、反対に、特許出願を選択する場合には、その理由を明確にすることが求められている。特許出願を選択する具体的な理由としては、「他社動向から権利化をすべき」、「他社実施に対する牽制の観点から特許出願が必要」、「委託業者等から技術が漏洩するおそれがある」などが挙げられている。

### [144] コラム：重要ノウハウは「特許出願」と「公開前取下」を繰り返す

当社は、近年、技術流出に対処すべく、リバースエンジニアリングで解明できないような技術については、ブラックボックス化を図り、ノウハウとして秘匿することとしている。その多くのは、将来、他社の特許権に対抗できるように先使用の立証に資する証拠確保等準備もしている。しかし、秘匿したいノウハウのうち、中枢となる重要技術の中には、他社が偶発的に発明をして実施すること自体を阻止したいものが年に数件程度ある。そのような技術については、特許出願をし、他社の開発動向に注視しながら、他社が追従してきていないと判断した場合には、公開直前に取り下げ、出願日は繰り下がることは承知の上、直ちに同じ出願を再度する。他方、仮に、他社のレベルが追従してきたと判断した場合には、審査請求をして特許化を図り、他社を排除する戦略をとる。

#### [145] コラム：先使用権の確保のために

自社が製造している製品や製造方法に関連する発明について、他社も開発して特許出願してしまうことがある。特にパラメータ発明で顕著である。そこで、当社は、自社が実施している製造方法や製品に関する先使用権の確保を重視している。

先使用権の確保に関して今注目しているのが、ISO9000の関係の審査のために集約が必要となっているデザインレビューからマニファクチャーレビューまで様々な技術資料である。これは先使用権の主張のために有益な資料と考えており、確定日付を取得すべきと知的財産部では認識している。先使用権に関する社内への働きかけをするために、特許庁が公表した先使用権制度ガイドライン(事例集)を有効に活用している。

#### [146] コラム：数十年間も続くノウハウ秘匿で成功

当社は、数十年前にある製品の製造技術を開発した。この製造技術は、全てノウハウとして秘匿することを選択し保護してきた。この製品に関して当社は、国内外いずれでも大きなシェアを占めている。その製造技術は、今でも先端技術といえるものであり、当社は、他社にない高品質な商品を長らく提供することができている。また、研究開発も続けており、更なる高純度化・高品質化も追求している。

しかし、最近、当社の最大の競合会社が似たような技術の開発に成功したようで、今までのノウハウ秘匿だけでの保護から部分的に特許出願を開始した。

#### [147] コラム：ノウハウ秘匿した結果、技術の拡散による競争力の低下を防止

ある光学技術の一部(製造プロセス)を、発明の監視性(侵害発見と立証性)が低かったことからノウハウ化したことによって技術の拡散による競争力の低下を防ぐことができた。その製造プロセスのみでライセンスが成立している。

#### [148] コラム：当社の製造ノウハウが装置メーカーから流出

ある製品を製造するための装置を、当社の独自仕様で装置メーカーに作らせていたところ、いつの間にか、その装置メーカーが、その独自仕様を標準仕様として韓国や台湾の企業に輸出してしまっていた。これにより、韓国や台湾の企業も当社と同様の製品を作れるようになってしまった。

#### [149] コラム：ノウハウを守るために製造装置は内製

当社では、製造方法に関するノウハウを守るために、以前から製造装置は内製している。特に、小さな部品の集合体からなる装置及び製造条件については、ノウハウが多い。ただし、標準化が進んでいる装置の一部については、当社独自の技術ということではないので、経費節減のために外注するケースがある。

また、ノウハウとして秘匿するかは、当社にとって「未だ見ぬ海外の模倣者」を意識するよりも、目の前にある技術と競合会社から判断する。そもそも技術は、特許1件で守れるものではない。中国なども模倣者に苦しんでいるようであり、模倣品が氾濫する社会は継続的に続くものではないと認識している。

#### [150] コラム：出入り業者から技術流出

工場内設備をノウハウと考えて特許出願しなかったところ、出入業者である機械メーカーに、工場内にある機械と同様の機械を製造し販売されたことがある。

#### [151] コラム：優位性の高い事業ほどノウハウ管理がずさん

当社のある事業部は、優位な独自技術を有しており、他社に比べて十分なアドバンテージがあると思っている。そのため、この事業部は事業部内にノウハウを秘匿していて特許出願をしていない。このノウハウは知的財産部にも届いておらず、事業部内でも書面化されていないようである。知的財産部としては、この状況では人材と共に技術流出する恐れがあると危惧している。実際に、他の事業部では人(ノウハウ)を含めて事業を売却したこともある。自社の知的財産が何かを明確にしていないことを問題として改善していきたい。

### (3) 実用新案登録出願の選択に特化した観点

#### [152] 実用新案制度の利用を重視し始める企業

2005年4月から施行された改正実用新案制度により、権利期間が10年に延長されたこと、実用新案登録出願日から3年以内であれば実用新案から特許への変更が可能になったこと等から、実用新案制度を積極的に活用し始めた。なお、事業部から実用新案を指定してくる場合もあれば、知的財産部の判断により選択する場合もある。実用新案を選択したものは、その出願から2年数ヶ月後(特許出願時の審査請求判断と同じタイミング)に知的財産部から事業部に、実用新案から特許出願への変更をするか否かの確認をする運用とした。

#### [153] 過渡的な製品に関する技術は実用新案制度を利用

実用新案登録出願をすると、出願後にすぐに登録されるので、過渡的な製品に関する発明については、積極的に実用新案制度を利用している。過渡的な製品に関する発明とは、例えばデジタル

ル製品へ移行している事業分野におけるアナログ製品の関する改良発明などのことである。

#### [154] コラム：実用新案から意匠への変更による成功例

当社が保有していた実用新案を意匠に変更し、権利期間を実質的に延長するとともに、戦略的にライセンスしたことで、数十億円の実施料を得ることに成功した。

### (4) 単なる公知化の選択に特化した観点

#### [155] 業務軽減のために公開技報を利用

近年、審査請求や中間処理が増加傾向にあり、知的財産部のマンパワー不足が深刻化してきたことから、業務内容の見直しを行った際に、他社による権利化阻止のみを目的とした特許出願を取りやめた。その代わりに公開技報を利用して公知化している。特許出願と公開技報のいずれであっても、外部代理人を利用している。公開技報を利用すると、費用は特許出願の1割以下の額で済んでいる。

業務軽減のために公開技報を利用することにしたので、公開技報の内容は簡素にしているが、発明思想の要点は明確に記載しているため、先行技術文献としての価値はあると考えている。

#### [156] 新規性や進歩性の有無が疑わしいレベルの発明を公開

特許出願や積極的にノウハウとして秘匿する必要はない発明であるが、新規性・進歩性がないうちも言い切れないような発明は、公開技報によって公開を行っている。特に、自社特許の単なる組み合わせ発明などは公開技報を積極活用している。

#### [157] 論文発表を利用

発明を公開することを選択した場合には発明者が論文で発表することもある。論文に発表するのであれば、特許出願しないとしても発明者の名誉も保たれるというメリットがある。

ただし、論文を発表する際には、その論文の内容や発表の可否を知的財産部が必ず審査する。論文の中心的話題ではない記載の中に、特許出願前の発明が隠れていることがあるため、知的財産部の審査では論文の隅々までチェックしている。

#### [158] 発明者のモチベーション維持のためにも公開技報を活用

当社では、年間で数十件の発明について、特許出願せずに公開技報で公知化している。公開技報を選択する発明は、先行技術に近く、進歩性があるか否か判断しにくい発明が対象となっている。つまり、当社は、他社の特許権取得を防止することを目的として公開技報を利用するのではなく、進歩性が疑わしいことを理由に特許出願しないとしても、発明者のモチベーションを維持しようという意味合いが大きい。ただし、公開技報による公知化は特許出願に比べて早くに公開されて

しまうため、他社に当社の手のうちを早い段階で明かしてしまうというリスクがあるので、注意している。

#### [159] 公開技報を利用する留意点

進歩性などの特許性が疑わしいレベルの発明については、公開技報を利用していた。しかし、他社の特許出願に対する拒絶理由に引用されるよりも、自社特許出願に対する拒絶理由で引用されることの方が多かった。進歩性などの特許性が疑わしいレベルの発明を全て公開技報で公開するのではなく、戦略的に選別すべきであった。

#### [160] コラム：公知化を積極的に利用し、自社技術の市場を広める[米国企業]

当社では、発明者と事業関係者が出席する発明評価委員会で、発明提案書が提出された発明について技術的価値と事業的価値の判断を行い、自社で特許権を取得しない方が有益であると判断された発明については公知化している。その割合は、発明提案書が提出された発明のうちの2 / 3弱にも達する。あまりに多くの特許権を保有することは負担が大きいことに加えて、公知化された自社開発技術は他社が自由に使えるので、自社関連技術の市場を広めることができるという効果もある。

### **【4】海外特許出願について**

我が国で生み出された優れた発明について我が国で特許を取得しても、世界の他の国には、その特許の効力は及ばない。すなわち、米国で権利を取得したければ米国に、中国で権利を取得したければ中国に特許出願をしなければならない。その一方で、我が国のみの特許出願した場合であっても、その発明の情報は、一定期間後には公開され、それは情報インフラが整備された現代社会において、同時に世界中に公開されることを意味する。したがって、我が国のみしか特許出願しなかった場合には、海外では当該発明の情報を無料で確認できる上に自由に使えることになってしまう。

こうしたことを踏まえると、短絡的には我が国で特許出願をする全ての発明について、特許制度を有する全ての国に特許出願をするということになってしまうが、それは、あまりに現実的でない。海外への特許出願を行うためには、翻訳費用などを含めて多額の費用が必要となることから、通常そのような選択をすることは無理であり、また無駄と言っても過言ではない。

そこで、知的財産部門と事業部門が連携しながら、最適な海外特許出願を行うための知的財産戦略を持つことが重要となる。以下に、各企業が取り組んでいる海外出願戦略の実例を紹介するが、これに加えて、本章で前述した国内の特許出願の戦略や第6章で詳述する群管理(ポートフォリオ管理)についても併せて検討することが求められる。

## 1. 海外特許出願を選択する発明

企業活動がグローバル化する中で、国内だけでなく、海外の主要市場においても研究開発・販売機能と連動した知的財産管理ができる体制を整備することにより、グローバルな事業展開を支える知的財産の取得・管理を行っていくことが重要である。

### [161] 海外特許出願の目的（競合他社牽制・技術料回収・模倣品対策）

当社が海外特許出願する目的は3つある。それは、「競合他社の牽制のため」、「海外子会社から技術料収入をとるため」、「模倣品対策のため」である。こうした目的に基づいて、日本で知的財産を一括管理しているおかげで、海外子会社からの技術料収入(特許、意匠、商標、ノウハウ)が本体の営業利益に大きな影響が出るほどの額となっている。

### [162] 原則、全件海外特許出願

国内特許出願することを決めた案件については、原則として全て海外特許出願する。ただし、特許という独占権を取得しても競合他社に格別の効力を持たないもので、事業部内の諸々の事情により、どうしても特許出願したいとされる発明については、費用対効果の観点から国内のみに特許出願されることになる。したがって、国内のみに特許出願される案件は非常に少ない。

### [163] 基本的に海外出願を指向

国内特許出願をしたもののうち、次に該当する発明以外は、基本的に海外へ出願する。

発明に関する市場自体が主に日本のみである場合(自社・他社を含む)

発明の関係する製品のライフサイクルが極めて短い場合

については、海外で特許を取得したとしても、すぐに陳腐化して価値が失われるために費用対効果の観点から海外出願は得策でないと考えているためである。ただし、ライフサイクルが極めて短い場合は国内出願もしない場合が多いので、 に該当する場合は決して多くはない。

### [164] 海外特許出願を選択する観点1

海外へ特許出願するか否かを判断するための観点は、次のとおりである。

進歩性等の特許性

侵害発見の容易性

関連特許の国内実施状況

当該発明実施製品の国内ピーク時年間売上見込

海外事業戦略上の特殊理由

特に、海外特許出願は国内特許出願に比べて費用がかかることもあり、「侵害発見の容易性」について重視している。

## [165] 海外特許出願を選択する観点2

海外へ特許出願するか否かを判断するための観点は、次のとおりである。  
発明に関連する技術・ビジネス動向における当該発明の重要性  
自社および他社の生産拠点、またはビジネス拠点(市場性)

## [166] 海外特許出願を選択する観点3

当社における海外出願を選択する観点は以下のとおりである。

(特許)

- A. セールスポイント技術
- B. 訴訟回避、侵害回避
- C. 模倣メーカーに模倣されやすい技術、追従され易い技術
- D. 技術料収入の拡大、技術提携契約の期間制限への対抗

(意匠)

- A. 当社独自の斬新なデザイン、主要製品
- B. 先行との差異を明確化するためのもの、全体意匠
- C. デッドコピー防止、主要箇所の部分意匠
- D. 流通量の多い補充部品

## [167] 失敗を教訓に、技術レベルの低い発明も海外特許出願

従来は、技術的なレベルの高い発明のみを海外へも特許出願してきた。しかし、アジア圏では、技術レベルの高い発明が模倣されるのではなく、形状や構造などの視覚的にすぐに理解できるような発明が模倣される傾向にある。事実、中国において当社の製品と同様の形状や構造を有する模倣品が出回ったときに、その形状や構造についての特許権を有していなかったため、効率的に対処することができなかった。

この失敗を教訓に、海外出願戦略を変更し、次の発明について海外へ広く特許出願していくことに変更した。

- a) 模倣防止が必要な技術や構造
- b) 他社との差別化のキー技術
- c) 営業的に武器となる技術

## [168] 侵害発見の容易性の程度から海外特許出願を検討

物質の発明については、侵害発見も容易なため国内出願のみならず海外へも積極的に特許出願している。ただ、僅かに混合される添加物や製造方法などは、物質特許に比べて侵害発見が難しくなるため、これらの特許を海外で取得しても、当社の能力では侵害行為を発見することは実質的に無理である。

したがって、国内特許出願のうち、海外にまで特許出願するものは、侵害発見が相当に容易な物質特許などに限っている。しかし、侵害発見の体制や手法を国内と同程度まで確立できれば、国内への特許出願と同程度に海外へも特許出願していきたいと考えている。

## [169] 海外出願に関する問題認識

発明部門が海外出願の要否を決定しているが、重要な発明について当該発明部門が事業部門の動きを把握していないために、事業戦略を反映しない海外出願を行うことがある。この問題点を解消するために、知的財産部が事業部門の情報を収集する体制へ移行すると共に、海外出願のための統一的な判断基準の作成に乗り出そうとしているところである。

### 2 . 海外特許出願の出願先

経済活動がグローバル化する中で、各企業が海外における事業戦略や研究開発戦略を踏まえた知的財産戦略に基づいて海外においても特許権を確保することの重要性は前述したとおりであるが、具体的な海外出願先を決定するに当たっては、総論として次の観点がある。

現在の市場国

将来市場国

自社の生産国・生産予定国(この観点には注意が必要:下記説明参照)

他社の生産国・生産予想国

知的財産権に関する各国の現状・将来予測

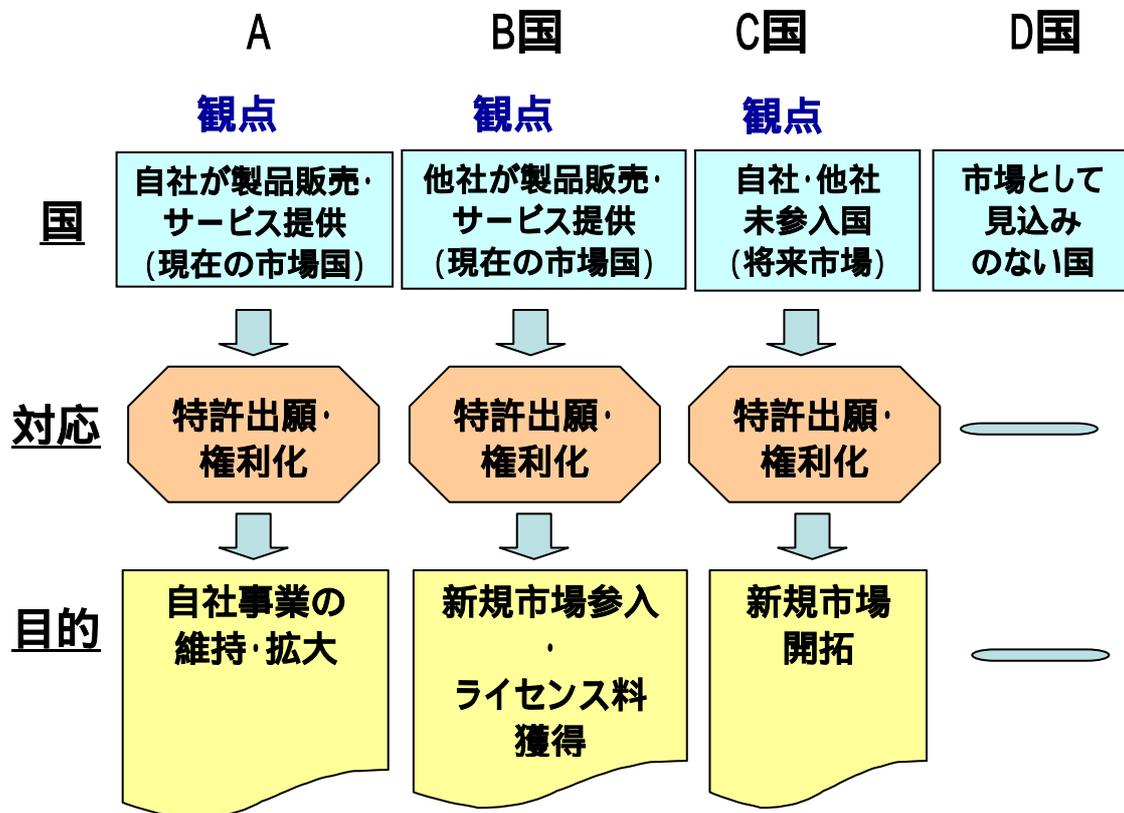
・ :市場

各企業の事業戦略、技術分野もしくは製品分野などによって、最適な海外特許出願先は異なってくるが、一般的には「市場国」が最も重要となる。すなわち前記 とである。その理由としては、いずれの企業であっても、最終的には製品やサービスを市場に提供しなければ事業が成立しない上に、一般的に現状の市場地は容易に認識でき、将来の市場も比較的容易に予測できる(「市場は逃げない」)ためである。

なお、将来市場については、「電線に関する発明は、電線のない国に出願せよ。」という話がある。電線のない国には、いずれ必ず電線が引かれる。その際の需要は、既に電線のある国の需要よりも格別に大きいというたとえ話である。

**観点** : 現在の市場国

**観点** : 将来市場国



・ :生産国

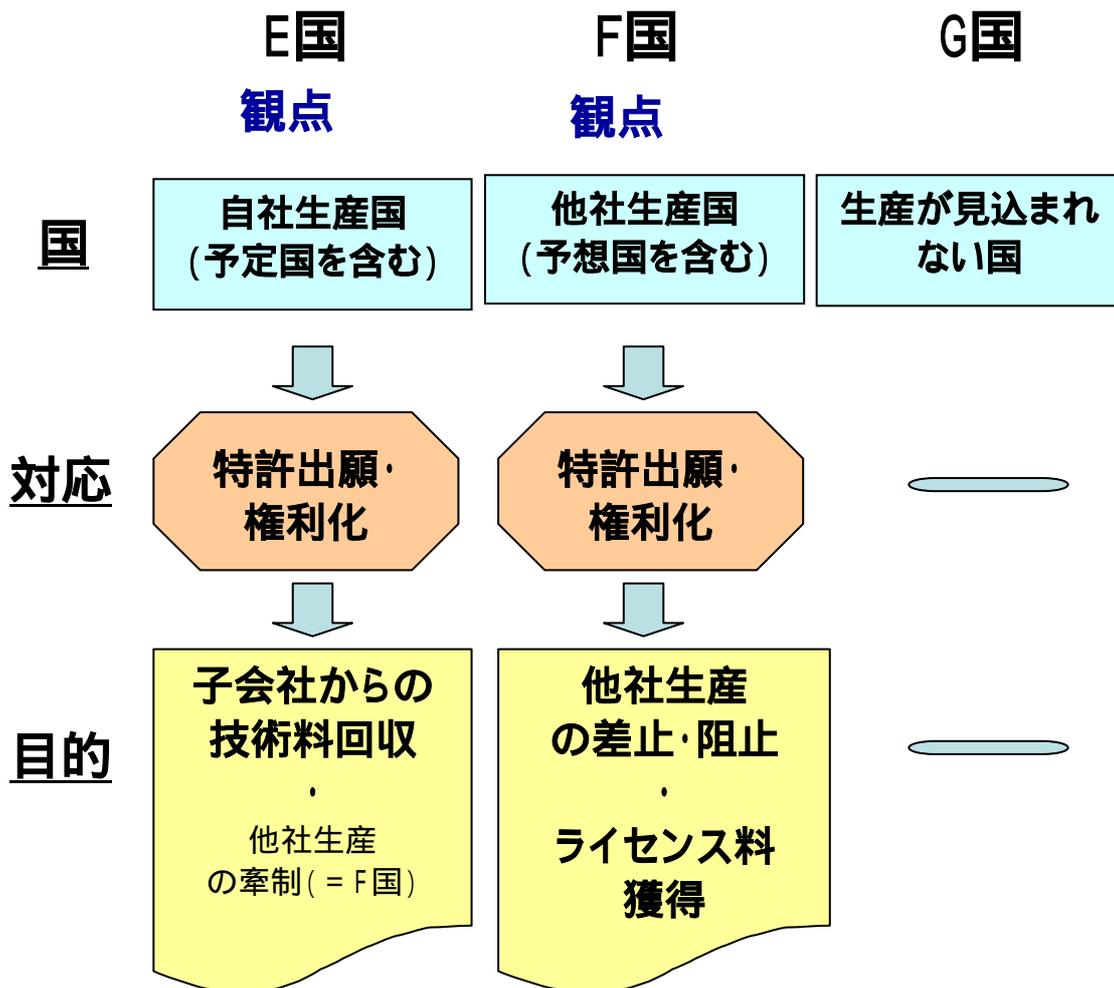
次に、特許権が独占権である性格を考えると、「 他社の生産国・生産予想国」が重要となる。すなわち、他社の生産国において独占権を確保することによって、効率的に他社からのライセンス料を獲得したり、自社製品と競合する場合には、その競合会社の生産行為自体を排除したりすることも可能となる。

これに対して、「 自社の生産国・生産予定国」において特許権を取得することについて、文字どおりに、その国における生産が自社のみであるという前提に立つ場合には、一般的かつ顕著な有益性は必ずしも明らかではない。ただ、現実には、この観点から海外特許出願国を決定する企業が少なくないのは事実である。なお、その出願理由として、自社の現地子会社から本社への技術料回収の明確な根拠とすることができるなどの事情を挙げる企業もある。

また、自社が生産国に選択をしたという以上は、競合他社にとっても生産国として選択するメリットを有する国という仮定を前提としている企業もある。後者の場合、他社の生産予想国( )を決めるための観点として「 自社の生産国・生産予定国」を利用しているとみることができる。

**観点** : 自社の生産国・生産予定国

**観点** : 他社の生産国・生産予想国



:知的財産権に関する各国の現状・将来予測

WTOの枠組みの中で、知的財産権が適切に保護されていく方向性にあることは間違いないものの、知的財産権に関する各国の現状は様々である。そのため、「知的財産権に関する各国の現状・将来予測」を考慮して、海外特許出願国の検討に反映させて行くことも必要である。

また、特定の競合他社という観点とは別に、模倣品が発生しやすいと指摘される国もある。こうした国においても、技術流出の可能性や権利行使の実行可能性等を踏まえながら、特許出願をしていくことも重要となる。さらに、こうした模倣品が発生しやすい国において模倣品を排除しようとする、その国の経済的・政治的な友好国に模倣品が流れるということもあるので、こうしたことも注視しながら海外特許出願先を決定していくことが求められる。

なお、特許権は特許出願から20年という長期間に及ぶ独占権であることから、自他社の中長期的な事業戦略を確認・調査・分析して、海外特許出願国の検討に反映させて行く必要があることは言うまでもない。

#### [170] 「自他社の生産拠点」と「現在と将来の市場」へ出願

海外出願国の選定基準は、「自他社の生産拠点」と「現在と将来の市場」の有無である。自他社の生産拠点は東南アジアが中心で、将来市場として中国を重視している。海外出願をするか否かの最終的な判断は知的財産部が行うが、事業部が出願希望国を含めて提出することになっている。

#### [171] 「市場」と「自他社の生産地」のバランスを考慮して出願

海外出願国は、市場と生産拠点を中心に考えている。具体的には、次の国が海外特許出願の対象国となる

- 市場の大きい国
- 市場が大きくなる可能性のある国
- 競合会社の生産拠点国
- 自社の生産拠点(予定を含む)

市場と生産拠点のどちらを優先的に考えるかは、事業内容によって異なる。極端な事例としては、ある部品事業について、生産拠点は日本であるものの、顧客メーカーがほぼ米国に限られており、将来的にも日本では市場が見込めないことから、その部品関連の発明は、日本へ特許出願せず米国のみへ特許出願するようになったものが挙げられる。

#### [172] 「市場」と「競合他社の生産地」へ出願

海外出願先は、基本的に市場と競合他社の生産地のあるところが中心で、米、中、韓、英、独、仏が多い。ただ、コストの問題があり、海外で永続的に販売している製品関連の特許については積

極的に海外へ出願しているが、あまり売れない製品(もともと市場規模が小さい製品)関連の特許について、費用対効果の観点から出願国を絞るか海外へは出願しない。

### [173] 市場を重視して出願(販売しなければ利益なし)

具体的な海外出願国の決定に際しては、製造方法については生産拠点を考慮するが、一番重視しているのは市場である。製造できても売れなければ意味がないからである。ただ、当社の事業内容から、基本的に市場は世界中にある。

### [174] 市場を重視して出願(生産拠点は転々と移転)

当社が海外へ特許出願する国としては、現在及び将来の市場のある国を重視している。他社の生産国も検討要素とはしているが、高い頻度で移動してしまうので権利化できた頃には、その国で生産していないということがあり得る。

### [175] 競合他社の拠点と大きな市場に出願[欧州企業]

当社は、まず自国に特許出願する。国内には、当社の競合企業も多いし、特許出願から権利化までに要するコストも海外出願と比較すると安価であるためである。そして、発明の革新性が高く、海外でも権利化すべきだと判断された特許については、「競合企業が多く存在する国」および「既に大きな市場が形成されている国」に特許出願することが多い。特に、大きな市場が存在する国は、競合他社も事業展開を狙ってくるので権利化の必要性が高い。このような観点から考えると、自然と日本、米国、欧州域内の国への出願が多くなる。

ブラジル、インド、ロシア等の、将来の市場形成が期待される国にも特許を出願することもあるが、日米欧への件数と比較すると少ない。

### [176] 日本を含めた大市場に出願[欧州企業]

海外特許出願先としては、大きな市場のある国が対象となる。その市場における自社のシェアは関係ない。それは他社からのライセンス料を獲得できる可能性があるからである。特許の価値は、市場の大きさに依存する。

当社は、どの国に対しても右肩上がりですべての特許出願件数を増やしてきている。日本に出願するものは9割以上になる。つまり日本は大きな市場と認識している。その他、米国、欧州、韓国、中国、オーストラリア、ブラジル、ロシアなど様々な国へ特許出願している。

### [177] 模倣品多発国との友好国へ出願

ある国から東南アジアへ輸出された模倣品を押さえたことがある。そうしたところ、その模倣品と同じ種類のものが、当社が特許出願していなかったアフリカのある国に流れてしまったことがあった。よく調べてみると、本件の模倣品の生産国が、そのアフリカの国と協定を結んでおり製品が流れやすいという背景があった。

当社は、そのような協定があることを知らず、そのアフリカの国へ特許出願をしていなかった。今では、模倣品が製造されやすい国が、どこの国と仲が良いかも情報収集し、出願国として重要視するようになった。

なお、海外の営業部隊は、自分たちのシェアを拡大することに躍起なので、模倣品情報に最も敏感である。したがって、その営業部隊からの情報を特に注視している。

#### [178] 市場を重視して出願（ロシア・メキシコ・東欧も意識）

特許出願先国を選定する際には、市場のある国か否かという点を最重要視している。当社においては、主に米欧中韓である。近年、ロシアにおいても市場が拡大した事業分野もあり、特許出願を検討しなければならないと思っている。しかし、現状はロシアで特許権を取得し権利行使するための知識が不足しているため、効率的な権利取得・活用ができていない。また、製品によっては、メキシコや東欧も重要になりつつある。こうした新たな市場国については、まず制度等の調査を進めている。

#### [179] 「競合他社の生産地」を重視する中間部品メーカー

海外出願する場合の出願先は、以下の基準を満たした国としている。特に、この中でも競合他社が生産をしている国を重視している。当社は、中間部品を製造する事業が中心であることから、市場となる自他社の販売拠点に特許出願したとしても、当社の顧客や顧客となり得る最終製品メーカーを訴えることは、当社として、できないからである。

- 当社製品を生産する子会社又は合併会社が存在する国
- 当社製品が販売される国
- 有償の技術供与が行われる国
- 当社と競合する製品を有するライバルが生産拠点又は販売拠点としている国
- R & D分野又は応用分野での将来製品の市場規模が大きく見込める国

#### [180] 「他社の製造・販売地」へ出願

海外への特許出願先国は、「他社が、その技術に関連した製品を製造もしくは販売する可能性が高い国」という観点から選択している。

#### [181] 将来を見越して（期待して）、広めに海外へ出願

当社は、化学系の物質を製造することを中核事業としており、海外への出願国は、次の観点で選定している。

- ・現在、自社が生産もしくは販売をしている国
- ・将来、自社が生産もしくは販売をする可能性がある国
- ・現地企業が生産する可能性のある国

現時点では市場が小さい事業であっても、将来を見越して（期待して）、広めに海外へ特許出願している。

## [182] 欧州は代表国に出願すれば十分

当社は、以前、欧州の多くの国に特許出願をしたことがあった。しかしながら、欧州は経済的に統合されているので、代表国だけ出願すれば十分であると考えようになった。当社の製品についていえば、競合会社が英・仏・独を外して販売することは想定できないために、近年は英・仏・独に絞って出願するようにしている。極端な話としては、欧州は、英・仏・独のいずれか1ヶ国だけ出願すれば良いのかもしれない。

## [183] 欧州はドイツを中心に

欧州への特許出願に当たっては欧州市内で物流が活発であることから、ドイツだけで権利化する戦略を採用している。当社の製品の性格からみてドイツを避けて流通ルートを構築できないためである。ただし、大手メーカーが英仏等に存在する場合は、直接、そのメーカーに権利行使をしやすくするために、そのメーカーの本拠地に出願をしている。

## [184] 7～10年後の市場規模の予測で出願 [ 欧州企業 ]

当社は、特許出願するもののうち、ほぼ全件を海外にも特許出願している。というのも、海外にも特許出願することを決めてから自国に特許出願するからである(海外に特許出願しないものは自国にも特許出願しない)。とにかく特許出願し、その後で海外出願する案件を選ぶアプローチとは全く異なる。出願対象国の選択基準は、その国の市場規模のみである。特に7～10年後の市場規模予測で評価する。競合他社の動向や特許制度の整備状況も確認はするが、あくまで参考情報に過ぎない。なお、欧州域内についても、市場規模が小さい国(例えばルクセンブルグなど)では権利取得をしない。

## [185] 「顧客の製造工場」に併せて特許出願国を変更する中間材料メーカー

当社は、中間材料を製造している化学系メーカーである。海外への出願先としては、次の国が中心である。

発明に係る製品の輸出を実施または実施予定にしている国

合弁会社を設立する等により、自社で直接実施または実施予定にある国

自社が技術輸出を実施または実施予定にしている国

他社から技術導入を実施または実施予定にしている場合において、当該他社のある国

当社の製品は、最終製品を製造するための化学系の中間材料であるために、当社にとっての市場となる国は、顧客となるメーカーの製造工場のある国である。それが、上述 に該当する国ということになる。したがって、顧客メーカーの製造拠点の移転およびその移転予測に合わせて、当社の海外出願国は変更されていくことになる。

例えば、当社のある製品を消費してくれる顧客工場が東南アジアのある国に進出したため、その製品事業に関する発明について、その国への特許出願を増やしている。なお、当社は、研究者が顧客メーカーのところに入り込んで、顧客のニーズを聞いてくることが多いので、その際に研究者が顧客メーカーの海外製造拠点に関する情報を仕入れてくるようにしている。そうした情報を知的財産部において集約して、海外出願戦略を立てるようにしている。

また、当社は、米国への特許出願割合も高い。これは米国が大きな市場であることに加えて、当社自身も米国を製造地とすることが多いためである。

#### [186] 「将来アライアンスの可能性のある企業の拠点国」にも出願

当社が海外への特許出願先を決定する観点には次の5点がある。

将来アライアンスの可能性のある企業の拠点国

大きな市場のある国

競合会社の生産または販売拠点の国

自社の生産または販売拠点の国

他社との提携拠点の国

特に を観点とする理由は、技術力を有する企業とアライアンスできれば、その企業の技術を当社に導入できるので、当社も売りとなるような特許を、その企業の拠点国に出願しておくようにしている。

#### [187] 「顧客の製造工場地」を中心に申願する素材メーカー

当社は、直接の顧客となり得るメーカーの製造工場地となる国に特許出願する。例えば、当社の製品である素材(特許製品)を、顧客がA国国内で加工をした後に製品としてB国に輸出するような場合、A国での権利取得は行いが、B国での権利取得までは行わない。これは、原材料の場合、生産国での権利行使の方が容易であり、製品化されてしまった状態では国数が多く、侵害の発見が難しくなってしまう上、侵害を発見しても権利行使の範囲が限られてしまうと考えているためである。

#### [188] 「侵害訴訟を起こすメリットのある国」へ特許出願

海外への特許出願国は、単純に市場や生産拠点をみて選択するのではなく、侵害訴訟を起こすメリットのある国など、権利を取得する実効的効果を考えている。当社について考えた場合には、全ての商品が少なくとも米国に関係するので、米国で訴訟を起こしてライセンス料を獲得していく戦略が、現状では最良の手法となっている。

ただし、特許は10年、20年先の状況も見越すことが重要なので、各国の特許制度に関する情勢なども考えている。

#### [189] 自社製品市場の98%以上を確保できるように申願 [米国企業]

海外出願国は、自社製品に関係し得る市場の98%以上をカバーできるように取り組んでいる。ただし、発明ごとに海外出願国を変更することは管理が煩雑となるので、原則となる2パターンの出願先リストを用意している。

## [190] 国ごとに点数付けし、優先順位を決定 [ 欧州企業 ]

化学系企業である当社は、出願対象国を決めるために、次の評価観点で国ごとに点数を付けて、出願国としての優先順位を決定している。それぞれの項目の重みは異なる。

- 現在の市場規模
- 潜在市場規模(人口など)
- 自他社の生産拠点
- 化学産業の発達度合い
- 研究開発能力の高さ
- 所属している経済圏の魅力度
- 特許に関する条約の批准割合
- 特許権の行使可能性の高さ(司法制度や取締能力など)

## [191] 米国偏重主義から模倣品被害対策防止へシフト

海外への出願国について、当社の以前の考え方は米国偏重であった。その理由として、米国以外(例えばブラジル)における侵害行為についての争いであっても、競合他社も米国に事業活動拠点を有していることから、米国で紛争を解決することが慣行となっていたからである。その他には、南米、中国やASEANなど海外子会社の拠点を中心に特許出願をしていた。

しかし、ここ7～8年は模倣品の被害が顕在化し、模倣品が出る国できちんと権利をとっておくことが必要であるということを学んだ。つまり、米国特許を持っていても模倣品に対する防御にはならないということである。

模倣品を製造する者たちの動向を予想して、特に、当社が事業を行っていない国や、その国で事業化していない製品に関する技術についても、積極的に特許出願していく取組を行っている。

## [192] 技術援助国へ出願

技術援助をしている事業に関する発明は、その技術援助先の国へ特許出願することが極めて重要である。この技術援助期間が切れた後には、この特許により生産に対するロイヤリティを取る必要があるためである。

## [193] インドへの特許出願の必要性

知的財産部では、息の長い独占権である特許の特性から、10年、20年後を見据えた戦略が必要と考えている。例えば、10年後のインド市場に期待をし、インドへの特許出願を増やしていく必要性を感じている。しかしながら、現時点では、インドへの輸出の実績は全くなく、2、3年以内に実現できる可能性も少ないことから、コストバランスを考えると、実際にインドへ特許出願することは難しい。

#### [194] 標準化技術を海外へ出願

当社は海外で事業を展開する予定は現時点ではないが、標準化に関係できそうな発明は、広く海外へ特許出願をしてライセンス収入の獲得及び国際競争力下での優位性確保を目指している。

#### [195] 過去の教訓から中国・台湾へ、さらにインド、ロシア及びブラジルへも出願

現在は会社にとって重要な収益源となっている製品について、研究開発を開始した当初は、いつ事業化できるか分からなかったため、日本、米国及び欧州のみにしか特許出願をしていなかった。ところが、この製品について台湾メーカーが製造を開始し、中国で販売するようになった。当初から中国や台湾にも特許出願しておけば相当の収益が見込めたと後悔している。事業化できるか否か不明の段階で、米国と欧州だけでも権利を確保していた先人の判断は的確であったとの社内評価もあるものの、こうした事例の反省を踏まえて、近年は、中国と台湾のみならず、インドなどにも特許出願を行い始め、現在はロシアやブラジルへの特許出願も検討している。

#### [196] 各国の事情に応じた海外出願戦略

海外出願先を決定するためには、各国の事情を考慮しなければならない。例えば、ブラジルにおいてノウハウで技術料を得ようとするブラジル政府は許可を出さないことがあるので、技術料を得るためには特許を取得しておく必要があるだろう。また、台湾においては、技術援助契約で特許とノウハウをライセンスして技術料を得ていたが、10年目の契約更新の際にノウハウについては政府方針で技術援助契約の更新ができなくなったということもあった。つまり、国によって様々なりリスクがあり得る。こうした検討の結果として、侵害発見が難しい製造方法であっても、各国の事情に応じ特許出願することもある。

#### [197] コラム：日本へ特許出願しない理由 [ 欧州企業 ]

当社は、基本的に日本に特許出願をしていない。その理由は、当社の業界ではクロスライセンスが基本であるところ、日本企業は特許侵害訴訟を提起してくることは稀であり、コストを支払って日本で特許権を取得する必要性は薄いためである。また、日本市場は技術レベルの高い競合企業も多く、日本市場でシェアを確保するのは難しいという背景もある。

### **3 . 海外特許出願を検討するタイミング**

#### [198] 国内特許出願の要否と同時に検討 1

海外特許出願するか否かについては、国内特許出願するか否かを判断する段階で検討される。また、この時点で同時にPCT ルートかパリルートかを含めて判断している。そして、PCTルートと判断された場合には、国内特許出願をせずにPCT出願にする。発明提案書に海外出願に関する希

望が記載できるようになっており、事業部の意見を受けて、知的財産部が最終判断する。発明提案書に事業部の希望を書くよう指示しているのは、海外での事業展開予定などの事情をよく知っているのは事業部だからである。

## [199] 国内特許出願の要否と同時に検討 2

当社は、国内特許出願の要否を検討する段階で、海外特許出願の要否も検討される。原則として、国内特許出願する全件が海外へ特許出願することになるために、判断に時間を要さない事情も背景としてある。

## [200] 国内特許出願後 7 ヶ月目から検討開始

国内出願後1年経過前(7ヶ月目くらい)に、PCT 出願・国内優先権出願をするかどうかについて、知的財産部の担当者が発明部門に意見徴収をする。その後、知的財産部内で検討し(8ヶ月目くらい)、特許評価会議にて海外出願の要否を決定する(9ヶ月目くらい)。

また当社は、海外出願国数が多いために、パリルート出願は用いずにPCT出願をしておき、国内移行段階で権利化に向けた方針決定も特許評価会議で行う。

この会議を実施する目的は、研究開発戦略・事業戦略と合致したタイムリーな権利の取得・保全・放棄を目指し、特許手続の各段階(出願、権利化)できめ細かく、且つ、納得性の高い評価を実施するためである。この会議への参加者は、知的財産部員(幹部やテーマ担当)、発明部門の長、テーマ推進に関わるマネジメント部門長などである。また、この会議では、発明の概要、特許請求の範囲、発明の効果、過去の評価会議における出願理由などを記載した「サマリーシート」を作成している。PCT 出願及び国内移行するか否かの判断においては、当該発明に関する研究開発が継続しているか、製品になる見込みが高いか否かが重要となる。

## 4 . 海外特許出願する場合の対応

### [201] 海外特許出願の明細書の質向上

現在、海外特許出願の明細書の質の向上に努めている。この質を高める具体的な手法は、次の2点である。

現地代理人とのコミュニケーションを密にとる。

こちらからの指示内容が多い場合には、重要な事項と、比較的重要でない事項とを区別して明確に示す。

これらを行うこととなったきっかけは、当社では米国代理人(米国特許事務所)とのやりとりを知的財産部が日本の代理人を介することなく直接行っているが、言語の壁もありコミュニケーション不足でミスが続発したためである。また、翻訳会社等への日本語の指示書は細かい内容になりがちであるために、その重要性の程度が伝わりにくかったことから、指示書の内容に軽重を付けるようにした。当然のこのように思われるが、この運用は明確な効果を示した。

## [202] 海外特許出願を知財部員の能力向上に利用

海外への特許等出願の手続は、共同出願以外は国内特許事務所を全く経由させず、知的財産部員が各国の特許弁護士(エージェント)と直接に行っている。情報の伝達が早く正確である上に、何より知的財産部員の能力向上に大きく貢献している。

こうした業務を通して、各国のエージェントとのコミュニケーションスキルを磨き、またエージェントからもたらされる各国の法改正や判例の動向等を把握し、海外の他社特許の対策の場面でも、直接エージェントと議論して会社の対応方針を決定する等、各種知的財産業務に必要な能力が培われている。

## [203] 海外においても特許群の構築

当社は海外の特許出願先として米国と中国が多い。特に、中国は、生産拠点、市場及び研究開発拠点として、ますます重要になっていくと考えている。ただし、中国への特許出願は誤訳が多いという問題が多く発生しており、特許出願の明細書の質の向上を重視している。

また、中国においても日本国内と同程度の特許群の構築を始めている。中国でも特許群の構築をする理由としては、効果的な権利行使を目指すためでもあるが、数年後には、逆に中国企業から特許権侵害で訴えられるケースが増えるのではないかと危惧しているためである。

## 5 . 海外特許出願の成功・失敗事例

### [204] 米国特許で防衛成功

以前、米国において特許侵害訴訟で訴えられた。事業の継続が危ぶまれたことから、必死になって調べてみると、訴えてきた相手方も、当社の米国特許を侵害している可能性があることが分かった。この特許を利用して反撃に出ることで、重大な問題とならずに済んだ。これは海外特許を有効に使うことができた例である。

この事例を踏まえると、実は活用できる自社の海外特許が眠っているのかもしれない。もっと戦略的に海外特許を活用していきたいと考えている。

### [205] 海外特許出願しなかった発明が大化けした失敗

当社には世界的にも有名になった発明がある。しかし、この発明の特許出願した当時は、あまりにも先駆的な発明であったために、技術者も知的財産部も、「大化け」するような発明だとは思ってこみなかった。素晴らしい技術だと評価していただいた大学の先生もおられたが、結局、日本のみで特許を取得した。海外にも特許出願していれば、世界市場を独占するか、世界の主要メーカーからライセンス料を獲得するなど、事業展開が図れたかも知れない。

## [206] 米国に特許出願しなかったために米国進出を果たせなかった失敗

当社は、ある被覆技術の開発に成功したが、その当時は海外特許出願の意識が薄かったために、国内のみで権利化し、海外には特許出願しなかった。しばらくたって、その技術を使った商品の需要が高まり、その生産事業が成功すると共に、国内企業約10社とライセンス契約に成功し、ライセンス収入も相当に入った。しかし、その1年後には、海外企業が関連技術の米国特許を取得し始め、当社は、この事業の米国進出を果たすことができなかった。この苦い経験以降、米国には特許出願することが多くなった。

## [207] 海外特許出願しなかったアイデア発明が世界標準になった失敗

日々の作業が少し楽になるという程度のちょっとしたアイデアの発明であったために、技術者の感覚での評価は極めて低かったために、国内特許出願のみしておいたものがある。ところが、このアイデアを世界中の競合他社が採用し、この製品事業では当然に装備される事実上の標準となった。この発明を事業部門と連携をとって商品価値という視点で評価できていれば、相当の収益が見込まれたのではないかと悔やまれる。

## [208] 海外出願先に関する失敗

標準化技術に係るパテントプールのライセンス料分配は、簡単にいえば、プールされた特許権が存在する国における「(生産数+販売数)×特許権の数」で決まるところ、当社が関係した標準化技術について、メキシコに特許出願をしていたのは欧州のある企業だけであった。実は、メキシコはアメリカと地続きであるため、重要な「生産拠点」となり得ることに後から気が付いた。その後、生産拠点はメキシコから中国へと移っていく傾向にあり、この事例についてメキシコは重要でなくなったものの、こうした国には特許出願をしておけばよかったと今から思えば悔やまれる。

## 6 . 海外出願しないものの意義

企業の研究開発活動の成果物である発明は、その多くが特許出願されている。しかしながら、その出願先は日本国内に留まるものが少なくない。また、我が国企業が行う国内特許出願のうち海外に出願する割合は、先進諸外国と比べても低い。そのことは統計データ(国内に出願された発明のうち海外にも出願される割合は、日本で約21%、米国で約44%、欧州で約60%(特許行政年次報告書2006年度版の第64頁参照))に基づくが、実際に企業に直接ヒヤリングしてみても、多くの企業が自らそれを認識している。

こうした企業に、なぜ国内には特許出願するにもかかわらず、海外へは特許出願をしないことがあるのかを問うと、その多くの回答が「海外出願は費用が高く、費用対効果が見合わない」というものである。確かに、海外出願は翻訳も要し、費用が高いということは事実であるが、この高い費用と効果についての比較考量をどのようにす

べきかについて、具体的かつ明確な指標を有している企業は皆無に等しい。  
むしろ、次のような指摘をする企業もある。

### [209] 費用対効果という観点を形式的に重視したために失敗

海外出願するか否かの判断においては、海外への特許出願による経済的メリットが海外特許出願および権利維持費用を上回ると判断されるか否かを強く意識されてきた。これは言葉でいうのは簡単だが、実際に的確に判断することは難しく、次のような失敗をした事例がある。

現在は会社にとって重要な収益源となっている製品について、研究開発を開始した当初は、いつ事業化できるか分からなかったため、日本、米国及び欧州のみに特許出願していた。ところが、この製品について台湾メーカーが製造を開始し、中国で販売するようになった。当初から中国や台湾にも特許出願しておけば相当の収益が見込めたと後悔している。

しかし、知的財産権の取得ビジョンと長期的な事業戦略が完全に成熟していない当社のような企業において、海外特許出願をする際に費用対効果という観点を重視する限り、このような失敗は繰り返されると思われる。

事業戦略や研究開発戦略を含めた経営戦略上の観点において重要性の高い発明から順に海外特許出願していくという企業は現実的に多い。しかしながら、このような海外特許出願の戦略を採用することにより、結果的には、自社の経営戦略を競合他社に公開していることになることに留意が必要である。実際に、競合他社の海外特許出願の内容を分析することにより、その他社が真に重要と感じている特許を特定することで、その他社の戦略を知るという企業もある。したがって、「他社に自社の重要特許は何かを分からないようにするために、国内においては、自社にとって重要でない周辺類似のものまで多くの特許出願をするものの、費用対効果の観点から海外では重要特許に厳選して特許出願をする」というような手法は、現実には戦略とならないことを理解しておく必要がある。

### [210] 他社の海外特許出願の情報が有益

知的財産部では、日本国内の競合他社が海外へ特許出願した技術の分析を行い、その競合他社の開発動向・事業方針を予測している。競合会社は、事業戦略などから重要な発明を海外へ特許出願しているために、海外特許出願を分析すると競合他社の開発動向・事業方針を予測できるのである。そして、先回りした技術開発などに役立てるために、こうした情報を基に新たな研究テーマの提案を研究開発部門に対して行っている。

### [211] 他社の海外出願情報から技術開発動向の調査を実施

国内特許出願において、国内競合企業は、代替技術を多数防衛出願しているために、どれが本命技術か分かりにくい。海外出願については、費用もかかるために本命技術だけを出願している場合が多いと考えている。そこで、当社では、他社の技術開発動向の調査の際には、海外出願や分割出願などの情報を確認・分析するようにしている。

## [212] 海外特許出願の絞り込みは事業戦略の外部公開を意味する

海外における事業方針などの観点に基づき、国内特許出願から海外特許出願する案件を絞り込むと、海外特許出願した発明が製品開発の方向性を示していることになる。そこから当社の事業戦略などが他社に漏れてしまうことを危惧している。したがって、当社では、できるだけ国内特許出願を束ねてパリ優先権主張制度を活用し、その海外特許出願の明細書にはベストモードだけではなく、できるだけ広く記載するようにしている。

一方で、費用対効果とは別に、明示的な理由に基づいて海外へは特許出願しないとす企業事例がある。

## [213] 日本以外の市場では過剰品質の製品事業

当社のある部品事業の競合会社は、日本以外に、欧米に数社、東アジア圏に新興勢力として数社存在する。ところが、当社は、この部品に関連して、国内特許出願は多数行っているが、海外へはほとんど特許出願していない。その背景として次のようなことがある。

当社と日本のライバル企業のみが、納品先の日本メーカーの高品質要求に応じて高品質商品を生産してきている。したがって、両社のみが常に切磋琢磨して技術開発を行う必要があることから、必然的に国内の特許出願が増える。一方で、当社の高品質商品は欧米を含めた海外では過剰品質と認識されている。つまり、諸外国では、この部品分野は成熟産業と見られており、単純にコスト競争となってしまっており、諸外国の競合会社は特許出願をほとんど行っていない。

## [214] 日本の先端技術を必要とする市場は日本のみ

日本は、四季による気候の変化に加え、地震と台風があり、さらに過密都市という特殊な環境にあり、世界的に極めて要求水準の高い市場となっている。当社の技術開発は、この高い要求に応えることが中心となっているが、このような技術を使用することは相対的に工事費が高額となることもあり、海外ではオーバースペックとなってしまう。したがって、当社が海外で工事を実施する場合、日本の先端技術を投入する機会は少なく、当社では、海外へ特許出願するメリットのある技術は少ない。

## [215] 「入り込む余地のない市場国」「提携企業が特許出願する国」には出願しない

当社は、入り込む余地がない市場国には特許出願しない。このような例としては、「あまりに強い競合他社がいる場合」、「その国の国策・国防上の問題から参入余地がない場合」である。

また、その国の企業と共同開発や開発技術の包括クロスライセンス等の提携をした場合にも、その国には特許出願しない傾向にある。つまり、提携企業の特許が利用可能なため、その国で特許出願するメリットがないからである。

## [216] 古いプロセスを使用している海外企業を相手にした訴訟は割に合わない

当社では使用していないような古いプロセス(例えば、2世代前のプロセス)を使用している企業もある。当社の研究開発の中からは、このような2世代前のプロセスに関する発明も副次的に生まれてくる。そこで、こうした発明については、国内特許出願し、古いプロセスを使用している国内企業からのロイヤリティ収入を図っている。しかし、古いプロセスを使用している海外企業を相手にした侵害訴訟の提起やロイヤリティ収入の獲得は、非常に手間がかかる割に収益として見合わない。したがって、このような発明については、国内にのみ特許出願している。

ただ、同様に明確な理由に基づいて海外出願をしなかった企業においても、特許権の長期にわたる権利期間を考慮しきれず、失敗したと認識している企業は少なくない。例えば、次のような企業の事例も挙げられる。

## [217] 競合会社が1980年代から中国へ特許出願

中国の知的財産制度の歴史は浅く、色々と不明なことがあったため、基本的に中国へは特許出願しないこととしていた。しかし、日本の競合会社の中には、1980年代後半に既に中国へ特許出願しており先見の明があった。当社は遅れを取ったと後になってから悔やんだ。

## [218] コラム：費用対効果の考え方の例

当社における海外出願費用は、その国であげている利益から負担するスキームとなっている。つまり、海外出願をすることによって、その国から利益がいくら増加するのかを算出し、必要な海外出願経費を比較して出願可否の検討をしている。具体的に言うと、例えばASEANへの海外出願をした場合の増加利益を、模倣品の流通可能性や技術優位性などから算出し、この技術を保護するために、いくらまでかけて良いかということを検討している。これが、当社の考える費用対効果に基づく海外出願であると言える。

さらに、別の方法として、海外での販売数を加味し、海外出願をしなかった場合にいくら損失が出るかという仮定の数式により計算しており、これも参考値としている。なお、これらの計算は、すぐには出願費用が回収できないような国であっても、将来的な市場なども考慮して検討するようになっている。

いずれにしても何の根拠も示さずに、費用対効果から海外出願は 件程度と決めるとすれば、知的財産部が業務放棄しているということになるだろう。

### [219] コラム：日本人は農耕民族だから細かい特許出願が多くなる？

日本では、複数の企業が近接した技術を同時に開発して事業を行っているので、細かい特許出願が増えてしまうのではないかと思う。一方で、欧米の企業は、独創性の高い技術を追い求めているように思える。

例え話をすると、日本人は農耕民族であるから、青々とした畑を見かけると、すぐに、その畑の近くで同じ作物をつくってしまう。欧米は狩猟民族で、こっちで獲物を狙っている者がいれば、あっちで獲物を狙うという違いがある。自給自足の社会なら笑って済ませられる話だが、現代社会では、こうした日本の慣行が不必要な競争を生み、事業の利益率を著しく低下させているのではないだろうかと考えさせられる。

## 7. 海外出願のための手段（ルート）の選択

経済や技術の国際化の進展に伴い、以前にも増して特許を取得する国の数が増加する傾向にある。一方で、ある発明に対して特許権を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの特許法に基づいて行うため、特定の国で特許を取得するためには、その国に対して直接、特許出願をしなければならない。また、世界的に採用されている先願主義の下では、発明は、できるだけ早く出願することも重要となっている。

こうした現状において、出願日を早く確保しようとしても、特許の取得を目指す全ての国に対して同日に、それぞれ異なった言語を用いて異なった出願願書を提出することは困難である。このような困難を克服するための一つの手段として、パリ条約上の優先権制度の活用がある。第1国出願（例えば日本への出願）の後、パリ優先権を主張する第2国出願（パリ条約同盟国）までの間に、他の出願があったり、同じ発明が公知になったとしても第2国出願は不利な扱いを受けない。簡単にいうと、パリ優先権制度を活用すると、原則として、第2国出願の新規性や進歩性の判断基準日が第1国出願日（例えば日本への出願日）まで遡ることになる。

また、国際的に統一された出願願書をPCT（特許協力条約）の加盟国である特許庁に提出すれば、出願日に関して「国内出願」を出願したことと同じ扱いを得ることができるPCT制度を活用することも上記の困難を克服する一つの手段となる。さらに、第1国出願（例えば日本へ出願）をした後に、パリ優先権制度を利用しつつ、PCT出願を行うこともできる。

以下で、海外出願のための手段（ルート）として、各社が選択している事例について紹介する。なお、ここで、PCT制度を活用していることが記載されている部分については、パリ優先権制度と併用して活用している場合を包含している。

### [220] I S Rの活用のために原則としてPCT制度を利用

海外に出願する案件は、原則、全件直接PCT出願をすることとしている。日本の国内特許出願をするのは、日本にしか特許出願しないと判断した案件のみであり、まず日本に特許出願し、優先権を主張して海外出願することはほとんどない。

こうすることにより、ISRを有効に活用でき、その結果及び市場等の状況を勘案しながら、海外出願国を検討することができる。

#### [221] 出願国数が多い標準化関連発明は原則としてPCT制度を利用

海外特許出願する場合には、基本的にPCTを利用しており、国内出願を優先基礎とせず、最初からPCT出願する場合も少なくない。特に「国際標準」に絡んだ出願は出願国数も多くなることから、PCTを利用する傾向が強くなる。標準化関連では、BRICs、メキシコ、ポルトガル、スペイン等にも特許出願し始めている。

#### [222] 出願国数とサーチレポートの必要性により判断

PCTは、「特許出願5カ国以上の場合」と「サーチレポート結果を見た上で出願国を決定したい場合」に利用している。他の案件については、PCTを利用せずに、パリ優先権制度を利用して海外へ出願している。

#### [223] 市場国と製品開発拠点の予測が困難の場合はPCT出願

当社の場合、市場と製品開発拠点から海外出願国を決定しており、技術に応じてどの国へ出願するかは必然的に決まってくる。そのために、国内出願後9ヶ月くらいの時に、パリ優先権制度を利用して海外へ出願する。ただし、事業化の実現性が不透明な技術については、国内出願後12ヶ月の直前でPCT制度を利用して出願する。こうすることで、海外出願国の最終的な決定を先送りできるメリットがある。

#### [224] PCT出願を世界特許システムへの足がかりとして活用

PCT出願を積極的に活用することにより、次のようなメリットがある。

- ・国際調査に基づく権利化判断の精度向上
- ・各国審査前に統一的な補正ができ、各国で同一権利を取得可能
- ・出願国の決定期限までの猶予期間が長く、出願国を適切に判断可能

というメリットがある。また、国際的な特許制度の流れから判断すると、PCT制度が将来の世界特許システムの基盤となる可能性が高いと考えており、その観点からも、今からPCT制度を活用した海外特許取得を強化している。

#### [225] 製品の販売予定国が未定の場合はPCT出願

製品を販売する国が予め特定できている場合にはパリ優先権のみを利用し、開発時にどこで販売するか分からない場合には30ヶ月の猶予を確保するためにPCT制度を活用している。

## [226] 日本語のPCT出願は避けるようにしている

日本語によるPCT出願は、日本語から英語への翻訳が的確でないことにより、米国における審査で記載不備と指摘されることが多い。日本語での明細書は主語・動詞・単数複数等の内容が曖昧でも文章として成り立つ一方で、そうした点を英語は明確にしないと表現できないために問題が起こりやすい。したがって、日本語によるPCT出願は避けるようにして、PCT出願を選ぶ場合には最初から英語とするようにしている。ただ、現実的には、時間がなく日本語による駆け込み出願をすることも少なくない。

## [227] 海外でも早期に権利化するためにパリルートを選択

当社は、国内特許出願の可否検討時に海外出願国まで決めている。したがって、時間的な余裕もあることから、コスト面を重視してパリルートで海外出願している。

## **【5】権利化までの管理**

### **1. 公開前の出願取下げ**

## [228] 出願から8ヶ月経過時に取下げを検討

特許出願から8ヶ月経過時に、やはりノウハウとして秘匿すべきと判断を変更する発明がないかを確認している。この確認は、国内優先権主張の可否、海外特許出願の可否と同時にやっている。

## [229] ノウハウ秘匿のために特許出願の取下げ

当社はノウハウ秘匿を重視しており、毎年、特許出願件数の10%に相当するノウハウを新たに秘匿している。また、特許出願後であっても公開前であれば、ノウハウとして秘匿するために特許出願の取下げを行うことがある。

## [230] 特許出願後に取下げ（事情変更により）

特許出願を選択した案件のうち、その後の状況の変化によって、ノウハウ秘匿とすべきと方向転換したものは、特許出願から1年6ヶ月が経過する前に取り下げるようにしている。こうした案件は少ないが、当社の戦略的な発明管理の手法として重要視している。

## [231] 共同出願人のことを考慮して出願維持と出願取下げを検討

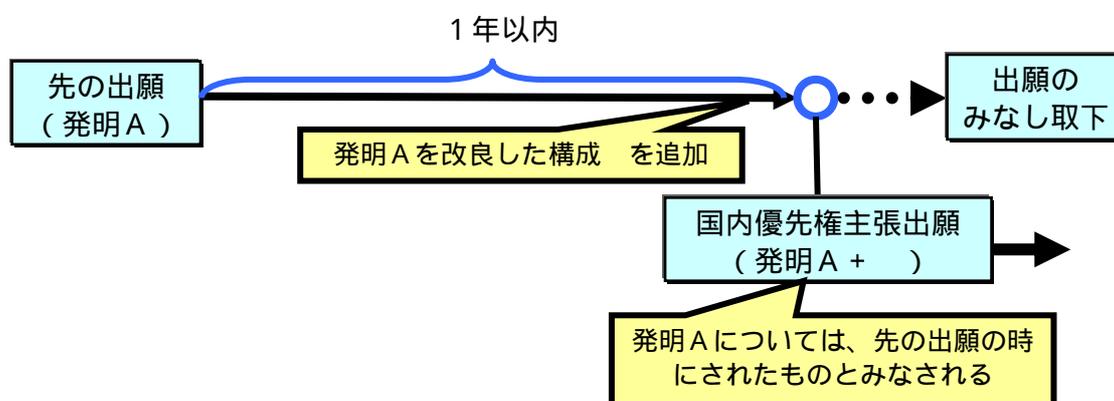
特許出願した案件は、公開前に出願維持か出願取下げかを検討している。特に、共同出願案件については、当社と共同出願人の関係が公知になり、第三者に知られることの不都合を考慮す

る必要がある。具体的には、取引先から「御社はA社さんと一緒にやっていたのですね！知りませんでした。」と言われることもあり、その後のビジネスへの影響がある。

## 2. 国内優先権制度（特許法第41条）の利用

すでにされている特許出願（実用新案登録出願）を基礎として新たな国内特許出願をしようとする場合には、基礎とした特許出願の日から1年以内に限り、その出願に基づいて優先権を主張することができる制度を「国内優先権制度」という。この優先権を主張して新たな出願をした場合には、基礎とした特許出願は、その出願日から1年3月後に取り下げられたものとみなされるが、新たな特許出願に係る発明のうち、先に出願されている発明については、当該先の出願の時にされたものとみなすという優先的な取扱いを受けることができる。

本来であれば、基本的な発明の創造を中心として、改良発明も十分に検討するなどして、当初から包括的で完全な出願明細書で特許出願を目指すことが望まれるが、先願主義の下では、発明創造後できるだけ早くに特許出願をすることが求められていることから、十分に包括的で完全な出願明細書が作成できる状況になってから特許出願を行うことは、現実には難しい。そこで、この国内優先権制度を活用して、基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことにより、技術開発の成果を漏れのない形で円滑に特許権として確保することができる。



### [232] 他社による選択発明の入る余地がないように実施例を補充

自社特許の選択発明を競合他社が取得してしまうことは、自社特許を骨抜きにされてしまうようなものなので、選択発明の入る余地のないように特許出願していくことは重要である。したがって、特許出願した後も研究開発を続けた場合には、国内優先権主張を利用して実施例を追加する特許出願を行うことは非常に価値のあることと考えている。

以前には、国内優先権主張を利用した特許出願を促すようなチェックシートを利用してきたが、現在は国内優先権主張を利用することが定着したので、このシートは使用しなくなった。

## [233] 技術分野によって使い分け

当社は、化学的な実験を行っている開発部門では継続的に実験結果が出てくるので、特許出願後も発明内容や実施例を補充して、より高度な発明として権利化したいことが多い。したがって、当該部門からの特許出願は、国内優先権を積極的に使って、より完成度の高い特許出願明細書としての確な権利化を目指している。一方で、機械関連の発明は、発明の着想と具体化手段が完全に一致していることが多く、特許出願明細書を追加的に補充する必要性は少ない。

## [234] 出願から1年経過前に見直し

当社では、特許出願から1年経過前の段階で見直しのための検討会が開催される。

(検討会の目的)

開発の進捗に歩調を合わせた特許請求の範囲の見直しによる権利範囲の拡大強化をするため。

グローバル戦略、模倣対策と整合させた海外特許出願の判断や事業方針の明確化にともなう海外特許出願の判断をするため。

他社の実施に対して牽制効果を持たせるように特許請求の範囲を補正するため。

(検討観点)

研究開発の進捗に対応

市場性の変化に対応

事業・商品戦略の変化に対応

海外事業展開や模倣対策に対応

(対応の種類)

国内優先権主張出願(実施例の追加など)

特許請求の範囲の補正

新たな国内特許出願

海外特許出願

出願取下げ

## 3. 審査請求

### (1) 審査請求のタイミング・選別

審査請求は特許出願から3年以内に行うことができるため、「特許権が必要な案件について」、「3年以内の適切な時期に」審査請求をすることが、特許権の取得・維持に係るコストを低減し、事業を円滑に行う上で重要である。

我が国の特許制度の大原則となっている先願主義の下では、発明が完成した後速やかに特許出願を行うことが基本となるため、発明が完成し、特許出願を行う段階では、その事業の実現可能性が明確でない場合も多く、特許権としての権利化が必要であるかどうか十分に判断できないケースも少なくない。

審査請求の要否を判断するためには、それぞれの特許出願の目的に応じて、  
自社実施の可能性

## 他社実施の可能性 技術の陳腐化の可能性等

の観点の評価する必要がある。

これらの観点は、特許出願の際に検討される観点と重複することが多いが、対象となっている発明に関する事業、市場もしくは技術の状況は、特許出願時以降も刻々と変化するものであるから、そうした変化を見極めながら、どの特許出願をどのタイミングで審査請求すべきかを決定しなければならない。

実際のところ、審査請求の期限となる特許出願から3年に近いタイミングで審査請求をする企業は多い。これは、時間の経過に伴い、自社・他社の研究開発の状況や、その技術分野全体の将来性等の情報が更新されるために、特に中長期的な事業に関連する発明については、審査請求すべきか否かの判断を期限ギリギリのタイミングまで待っていることが理由として挙げられる。

他方、扱っている製品のライフサイクルが短いため、特許出願から3年目に判断したのでは遅い場合や、自社・他社の事業化、他社へのライセンス等の理由から早期に権利化しなければならないケースもある。したがって、事業を円滑に行うためには、早期に権利化するものは早期に審査請求し、早期に権利化する特段の必要性がない案件は、権利化の必要性を十分に検討するために、特許出願から3年目で審査請求の要否判断を行うというメリハリのある管理が有効である。

しかし、このメリハリのある管理において、ただ漫然と早期の権利化の必要性がないとして、特許出願後3年近くも何も検討せずに放置しておくことが勧められているわけではない。自社及び他社における現在及び将来の事業戦略・研究開発戦略を常に把握し、特許出願に係る発明が属している技術・事業・市場と関連付けて、審査請求のタイミングを見計らうことが重要である。それを実行するための有効な手段として、第6章で述べる特許群の戦略的な管理手法がある。この特許群の管理を利用して、例えば、複数の特許出願の相対評価をしたり、製品の上市の時期と連動させたりすることで、的確なメリハリのある審査請求ができるようになる。

また、審査請求の要否判断を行う段階において、特許出願時には未公開であった先願特許などを中心とした先行技術調査を行うことにより、無駄な審査請求を防ぐことも重要である。

なお、業務の効率化のために、早いタイミングでの審査請求の要否の判断を行うケースもある。これは、特許出願の要否判断、あるいは海外特許出願の要否判断と同時に審査請求の要否を確定することにより、その後に審査請求の要否の判断は行わないという手法である。すなわち、特許出願の要否判断と同時に審査請求の要否を確定する手法によれば、審査請求する発明のみが特許出願の対象となり、特許出願と同時に審査請求することが通常である。また、海外特許出願と同時に審査請求の要否を確定する手法によれば、特許出願から1年以内に、海外特許出願の手続きを進めると共に国内の審査請求の手続きを行い、審査請求をしないと決定した案件は取り下げること、特許出願から1年6月後に単に公開されてしまうことを防ぐということもできる。

このような手法は、特に、特許出願時や海外出願検討時と、出願から3年経過時とで、発明の評価が大きく変わらないような製品を扱っている企業であれば、人的コスト

の削減を図ることが可能となり、有益である。ただ、この場合も、特許法第29条の2の規定による拒絶理由の有無の判断をすることができないというリスクはある。

次に、審査請求に関する各企業の取組事例を紹介する。

### 1) 審査請求の要否の観点 - 企業の事例から -

#### [235] 他社の実施可能性が審査請求のメルクマール

特許出願時には、自社の実施予定にかかわらず、他社が実施する可能性がある場合に特許出願をしている。そして、審査請求の要否の検討時点である特許出願から2年が経過した段階で、当該他社の事業戦略や開発戦略を予測して、実施可能性がなくなっていないと判断された場合に審査請求をしている。

#### [236] 審査請求の要否判断の観点例

審査請求の要否判断は、「自社が実施中・実施予定」、「他社が実施中・実施予定」、「重要開発テーマから生まれた発明の特許出願」、もしくは「特許自体が売れる可能性」という観点から検討する。なお、特許出願時には調査できなかった範囲(特に、特許出願時に未公開の先願特許)について先行技術調査を行ってから、審査請求の要否判断を行っている。

#### [237] 審査請求の要否判断の観点例(特許的評価・技術的評価・経済的評価)

審査請求の要否は、以下の観点の総合評価から判断する。

特許的評価	技術的評価	経済的評価
・新規性・進歩性 ・排他独占性 ・侵害事実把握の容易性 ・自社周辺特許の補強性 ・クロスライセンスの可能性	・当社実施状況 ・他社技術との競合関係 ・発明の技術的完成度 ・代替技術の有無	・製品売上寄与の度合 ・継続実施の可能性 ・実施許諾による収益性 ・権利売買による収益性 ・経費(年金)との関係

#### [238] 包括ライセンス契約締結後は、審査請求しない企業

発明の関係する事業について、競合他社と長期的な包括ライセンス契約を審査請求前に締結した場合には、その競合他社との関係では特許権を新たに取得するメリットがないので、契約終了のタイミングを考慮しつつ、発明としての評価点が高いとしても審査請求をしないという判断をすることがある。したがって、むしろ包括ライセンス契約の交渉の段階までに有力な特許を成立させておくことができるように、審査請求をしている。

## 2) 特許出願後の早期に審査請求の要否を判断している企業の事例

### [239] 海外特許出願の要否の検討と同時に審査請求の要否も検討 1

当社は、米国における販売が全体の70%を占め、海外での生産が全生産の99%を占めている。したがって、海外へ出願しなければ特許出願をする意味はない。そこで、国内の特許出願後3ヶ月から半年で、関係者(知財及び技術メンバー)の合議体で国内特許出願の審査請求の要否を検討し、これと同時に海外特許出願の要否と出願国も検討している。自社及び他社での実施の可能性を重点において選抜するので、結果的に、日本で審査請求するものは、ほとんど海外(特に米国)へ特許出願することとなる。

### [240] 海外特許出願の要否の検討と同時に審査請求の要否も検討 2

海外特許出願の要否判断の際に、審査請求の要否も同時に検討している。当社事業についていえば、試作品の作成までに概ね3年を要し、市場性を見極めも含めると4、5年を要する。したがって、3年の審査請求期間ぎりぎりまで待っても審査請求の要否判断を十分に的確に行うことは期待できないので、要否判断のための労力の節減も考慮して、海外特許出願の要否の検討と同時に審査請求の要否を検討している。

### [241] 特許出願前の発明評価が高かった案件を優先的に審査請求 1

審査請求の要否は、通常、国内特許出願から2年～2年6月後に判断している。ただし、特許出願前の発明評価が高かったものは、国内特許出願の要否検討の段階で早期審査の申請を含めて審査請求の検討・判断をしている。

審査請求の要否判断基準は、「技術の汎用性」、「自社が商品化する可能性」、「他社が商品化する可能性」などの観点から評価し、評価点数が高いものを審査請求する。特許出願と同時に審査請求するか否かの判断のときには、「他社が商品化する可能性」を特に重視している。

### [242] 特許出願前の発明評価が高かった案件を優先的に審査請求 2

特許出願前の発明評価が高かったものは、国内特許出願の要否検討の段階でも、次の観点から審査請求の要否を判断し、国内特許出願後に速やかに審査請求する。

- 自社が実施中または実施確定の発明であって、相当の実施がなされるもの
- 上記の実施技術の代替技術であって、他社実施の可能性の高いもの
- 自社が2年以内に実施する可能性が極めて高く、他社実施の可能性が高いもの
- 他社が既に実施していることが明確なもの
- 他社が現在実施している可能性が高いもの
- 他社が2年以内に実施する可能性が高いもの

なお、国内特許出願から2年半を経過した段階では、全ての案件について審査請求の要否を検討している。

### 3) 特定の観点から審査請求を行う企業の事例

#### [243] 標準化関連の特許出願は、標準化の作業の進捗状況に合わせて審査請求

標準化に関係する技術については、標準化技術と完全に合致した特許権を取得したいため、標準化が決まった後に、その標準の文言に合わせて特許請求の範囲の表現を補正したいことが多い。したがって、こうした技術は、審査請求のタイミングを標準化の作業の進捗状況を確認しながら行うようにしている。例えば、できるだけ審査請求をしないでおき、標準が確定したところで早期審査を請求する手法がある。

また、こうした特許出願は分割出願も積極的に活用でき、特に特許査定後の分割出願は効果的な手段になるだろうと考えている。

#### [244] 第三者からの情報提供や閲覧請求があったら審査請求

当社では、第三者からの情報提供と閲覧請求があった案件は、その後すぐに審査請求することになっている。

#### [245] 他社の実施関連発明は審査請求を早期に行う

自社の特許出願に係る発明と同じかそれに近い技術を、他社が事業化しそうだと判断された場合には、その後すぐに審査請求する。

他社が事業化するか否かの判断は、他社パンフレット(展示会)、他社特許公報に掲載された内容、他社の発表情報、営業部隊が得る客先からの情報などを入手した段階で、逐次行っている。

#### [246] 自社他社の実施関連発明は審査請求を早期に行う

自社か他社の実施化が決定した段階で、すぐに審査請求をする。

#### [247] コラム：優良な発明の種ほど時間をかけてブラッシュアップ

審査請求の要否を検討するタイミングで、「戦略特許活動」を行っている。これは、いまだ審査請求されていない出願について、1年に1回、金・銀・銅の3段階評価を行い、評価されたものについては、綿密に発明のブラッシュアップを行うことで、活用性が高く、国際的に通用する潰れにくい質の高い特許を取得しようという活動である。金は年間20～25件程度、銀は70件程度、銅は200件程度である。

金については、知財本部の各部長、各開発部長、副社長(CTO)等で認定し、管理する。近年「金」評価を得るのは、開発部門からの特許ではなく、研究所からの特許が主となっている。銀・銅については、各事業部と在勤の知財部長とで選考して各事業部長の決裁で決定される。

## (2) 早期審査制度等の活用

特許審査順番待ち期間の短縮が実現できていない現段階においても、早期に権利化を望む特許出願については、早期審査制度等を活用することにより、早期に権利化を行うことができる。

ただし、早期審査制度を利用できる案件は、基本的に、次の4つのいずれかに該当する案件であることに留意が必要である。

出願人が中小企業又は個人であるもの

出願人又はそれらの実施許諾を受けた者が、その発明を実施(早期審査に関する事情説明書の提出日から2年以内に実施予定の場合を含む)しているもの(例:製品を実際に製造販売している場合)

日本国特許庁以外の特許庁又は政府機関へも出願している特許出願、又は国際出願している特許出願であるもの

出願人が大学、短期大学、高等専門学校、公的研究機関、承認もしくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)であるもの

したがって、全ての案件について早期審査制度を利用することはできないものの、海外特許出願を検討すると同時に審査請求も検討している企業、自社が実施中又は2年以内に実施予定の場合に速やかに審査請求することにしていない企業においては、早期審査制度を有効に活用することができる。早期に権利化することが必要な場合には積極的に早期審査制度を活用することも、戦略的な発明管理のためには有益である。なお、早期審査を申請すると、その申請から審査着手までの期間が、平均で約2.3月(2006年実績)となっている。

また、他社による特許権の侵害が行われている場合には、優先審査制度(特許法第48条の6)を活用することにより早期に権利化を図ることもできる。

### [248] 「特許出願中」よりも「特許取得済」

営業サイドから、製品への記載が「特許出願中」よりも「特許取得済」の方がよく売れると言われているために、事業化の予定が決まった発明については、早期審査の申請を行う。

### [249] ライフサイクルの短い製品は早期審査

技術の移り変わりが早い技術分野やライフサイクルが短い製品に関する発明については、早期審査の申請をしている。

### [250] ライフサイクルの短い製品は早期審査や優先審査

競合製品が出てきてしまった時や出そうな時には、とにかく早く権利化したい。そこで早期審査を申請できる案件は早期審査を申請する。また、優先審査制度を活用することもある。

### [\[251\] 早期審査制度を利用して成功](#)

競合他社の新商品発売情報を確認していたところ、その新商品が、自社の特許出願中の発明に抵触することが判明した。そこで、まず当社の特許出願を分割してから、その商品に完全に合致した権利範囲となるように補正しつつ、自社の実施予定を理由として早期審査の申請を行った。その結果、他社の新商品発売情報を掴んだ3ヶ月後には、競合他社の新商品を完全に捕らえた特許権を獲得できた。

その後、競合他社に対して差止請求の警告状を送ったことで、当該競合他社は、その新商品の設計変更を余儀なくされたために、新商品の出荷が遅れ、商品価値が著しく低下した。その一方で、当社は、当該競合他社が設計変更をしている間に商品開発を進めたことで、後発ながらもトップシェアを確保することができた。

### [\[252\] 海外出願の要否判断と同時に早期審査の要否を判断](#)

海外への特許出願要否を決定する際に、早期権利化が必要なものは早期審査の申請の要否も判断している。ただし、当社が早期審査の申請をしたことを他社も閲覧できるので、当社の事業戦略を探られるおそれも考慮して、早期審査の申請の要否を判断している。

### [\[253\] 医薬品において早期審査を申請](#)

医薬品分野では、特許権が切れるぎりぎりの頃にその製品の販売数が一番多くなるので、一日でも長く独占をしておきたい。そのため、5年の権利延長期間を最大限享受するため、厚生労働省の審査期間を考慮しながら承認の5年前までに特許権が得られるよう、状況を見極めて早期審査を申請する場合もある。

### [\[254\] 中小企業における活用](#)

当社は中小企業なので、特許出願は全件早期審査の申請を行っている。特許査定になるとしても、拒絶査定になるとしても、結論は早い方がその後の戦略が立てやすいためである。

### [\[255\] 早期審査制度を利用して発明インセンティブを高める](#)

早期審査制度を利用すると発明の記憶が鮮明なうちに特許になるので、発明者の発明への意欲が向上する。これは知的財産部にいても実感できるほどに顕著に現れるので、できる限り早期審査を申請することになっている。

### (3) 特許審査ハイウェイ

特許審査ハイウェイとは、自国で特許となった出願と対応する外国出願について、当該外国において、緩和された手続で早期に審査を受けられる枠組みである。他国において自国の審査結果を利用することで、自国出願人が他国で強い安定的な権利を迅速に得ることを支援する。

2006年7月から日本と米国との間で試行的な実施を開始した。日本で特許可能との判断を受けたクレームに米国特許出願のクレームを対応させるとともに、日本での審査手続書類(「特許査定」除く)及び審査官に引用された文献を提出することにより、米国で早期審査を受けることができる。

米国における審査待ち期間は長期化する傾向にあり、2006年には全体平均で2ヶ月、分野によっては30ヶ月を超えている。また、昨年8月に米国の早期審査制度が改正され、申請者に課される要件が厳しくなった。これにより、適用を受けるのが困難になるとともに、多種の提出書類作成や短い応答期間内での対応等に、多大なコストを要するものとなった。

一方、特許審査ハイウェイを利用して米国の早期審査制度を利用する場合には、例外的に、これらの厳格化された要件が課されないため、米国において早期の権利化を望む場合には、特許審査ハイウェイを利用することが有益である。特に、日本での拒絶理由の通知なしに特許査定となった出願については、翻訳すべき審査書類がないため、さらに低いコストで早期審査のメリットを受けることができる。また、米国の請求項を日本で特許となった請求項に予め対応させておくことから、米国において中間手続の負担を減らせる可能性が高い。

#### [256] 特許審査ハイウェイを活用して、早期にライセンス契約を実現

ある発明について、日本へ特許出願すると共に、パリ優先権制度を活用して米国などへ特許出願をした。さらに、その発明を米国の学会で発表したところ、発表を聞いた米国企業から「その発明について特許権を取得しているのであれば、ライセンス契約を締結して欲しい」との申し出があった。しかし、米国へ特許出願してから間もない時期であったので、米国での特許権の取得までには時間がかかることを伝えたと、ライセンス交渉は米国で特許権が成立してからということになった。特許権を活用できるビジネスチャンスであり、当社としては、この機会を失いたくないと思っていたので、特許審査ハイウェイという新たな枠組みを活用してみようということになった。

日本の特許出願については、拒絶理由を受けることなく特許権を取得できたので、すぐに書類を揃えて特許審査ハイウェイにより米国の早期審査制度を利用したところ、早期に米国特許を取得できた。この米国特許をもって、ライセンス契約の申し出をしてきた米国企業と交渉を開始でき、ライセンス契約の締結も間近となった。仮に、特許審査ハイウェイの枠組みがなかったら、未だにライセンス交渉も始まっていなかっただろう。

#### [257] クロスライセンス交渉が盛んな事業分野で、特許審査ハイウェイを活用

当社のある事業分野では、クロスライセンス交渉が頻繁に行われている。したがって、この事業に関係する発明については、早期に権利化をしたいと考えている。ところが、この技術分野にお

る米国での審査期間が以前に比べ長くなっている。そうした背景もあって、日本において早期審査等を利用し早期に特許査定になった案件を中心に、特許審査ハイウェイを利用して、米国における早期権利化に積極的に取り組んでいる。

## 参考情報：特許審査ハイウェイについて

### 日米特許審査ハイウェイ試行プログラムへの参加の申請の要件

米国へ特許審査ハイウェイの申請を行う際には、特許出願が以下の要件を満たしている必要があります。

- ・日本出願をパリ条約による優先権主張の基礎として米国にした特許出願である。
- ・日本の基礎出願の少なくとも一つの請求項に対し、特許可能との判断が示されている。
- ・米国特許出願の全ての請求項が、日本で特許可能と判断された請求項に対応している。
- ・米国特許出願がまだ着手されていない。

### 特許審査ハイウェイの拡大

現在米国との間では、直接相手国に出願された案件のみが対象となっていますが、これをPCTの国内移行出願へも拡大してほしいとの要望を受け、対象を拡大する予定です。

また、特許審査ハイウェイを行う相手国も拡大中です。2007年4月からは、米国に続き韓国とも特許審査ハイウェイが開始されました。日韓のハイウェイでは、当初からPCTの国内移行出願も対象案件としています(ただし、第1国の国内通常出願が特許可能との判断を受けている必要があることには、変わりありません。)

さらに、2007年7月には、英国との開始も予定されています。その他の国とも実施の可能性につき議論を開始しています。

今後、PCT国内移行出願に特許審査ハイウェイの対象案件が拡大されることにより、国際調査手数料の一部返還制度(優先基礎出願とPCT国際調査の同時着手スキーム)を利用するメリットが拡大することになります。

この制度は、優先権基礎出願等の国内出願審査結果がPCT出願の国際調査に利用できる場合に、国際調査手数料の一部の返還を可能にするものです。この制度を利用する場合、他国への国内移行時には優先権基礎出願の国内審査の結果が確定していることが多いため、特許審査ハイウェイの候補案件ともなり得ます。

すなわち、国際調査手数料の一部返還制度を利用し国内審査の結果を早期に得て、他国への移行時に特許審査ハイウェイをすることにより、国際的出願の経費節減と海外での早期権利化との、双方のメリットが得られることとなります。

特許審査ハイウェイについて

[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/patent\\_highway.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm)

#### 4 . 審査請求後における権利化の放棄

審査請求した出願についても、その後の中間処理や権利維持に要するコストを考えれば、権利化の必要性が明らかに無くなった出願については、権利化を放棄することも有効である。また、審査着手前に出願の取下・放棄をすれば、請求により納付した審査請求料を一部返還する制度がある(2006年8月9日から2007年8月8日までの間は全額返還する制度があり、2006年の審査請求料返還請求件数は12,052件)。

##### [258] 技術トレンドが変化して不要となった分野は審査請求料返還制度を活用

技術トレンドが変化して不要となった分野については、出願を取り下げ、審査請求料返還制度を利用している。

##### [259] 毎月、出願の取下げを検討

当社では、毎月、出願の取下げを検討している。実際に、自社も他社も実施しないことが明らかになる事業もあるので、この検討を行うことで審査請求料返還制度を活用できる場合がある。

##### [260] 審査請求から1年経過以降に見直し

審査請求から1年経過以降に、その全件について、発明を創出した事業部に確認をして、活用の見込みが無くなった発明(技術的価値の喪失など)を取り下げている。これは審査請求料返還制度を活用するためである。

##### [261] 審査請求から18ヶ月頃に見直し

審査請求後に事業戦略の方向性が変わることがあるため、審査請求から18ヶ月の頃に、次の判断観点から、特許権の必要性について見直しを行っている。権利が不要と判断された場合には、出願を取り下げて審査請求料返還制度を活用している。

自社実施状況(可能性を含む)

他社へのライセンス可能性

他社の実施可能性

新たに発見された先行技術文献との関係(新規性・進歩性)

## 参考情報：審査請求料返還制度

### 1. 審査請求料返還制度とは

審査請求後、権利化の必要性が低下した特許出願又は先行技術調査により特許性がないことが判明した等の特許出願について、審査着手前に出願を取下げ・放棄を行っていただければ、請求により納付した審査請求料の半額<sup>1</sup>が返還される制度です。ただし、審査請求自体を取り下げることにはできませんので(特許法第48条の3第3項)、料金の返還に際しては、出願の取下げ・放棄が必要です。

### 2. 返還請求が可能となる取下げ又は放棄の時期

審査請求後に以下のいずれかの通知等が到達する前(特許審査官による審査着手がなされていないこと)に「出願取下書」又は「出願放棄書」の提出<sup>2</sup>が必要です。

同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法第39条第7項)

明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法第48条の7)

拒絶理由通知(特許法第50条)

特許査定の際の謄本の送達(特許法第52条第2項)

### 3. 返還請求の期限

出願の取下げ又は放棄から6月以内に返還請求を行ってください。返還請求は差出日で判断されます。(例えば、2006年9月1日に取下げ又は放棄がなされた出願の返還請求の期限は2007年3月1日となります。)

### 4. 返還額

納付された適正な審査請求料の額の半額<sup>3</sup>を返還致します。

### 5. 返還方法

審査請求料の返還につきましては、現金(金融機関への振込)による返還、又は、予納制度を利用した返還が可能です。現金による返還は、特許庁及び関係機関により処理を行うため、返還請求から実際に金融機関の口座へ返還されるまでに1ヶ月～2ヶ月程度の期間を要することとなります。一方、予納制度を利用した返還は、特許庁のみで事務処理を行うため、現金による返還より早期に返還が可能となりますので、予納制度を利用した返還をおすすめ致します。ただし、予納制度を利用した返還は、予納制度を利用して審査請求料を納付した同一の予納台帳番号に返還するに限られますので、ご注意ください。

1 2006年8月9日から2007年8月8日までの間に、審査着手前の出願について取下げ・放棄が行われた場合は、請求により審査請求料の全額を返還します。

2 郵送により「出願取下書」・「出願放棄書」を提出される場合、郵便局へ差し出した日ではなく、特許庁に実際に書類が到達した日で判断されますので、ご注意ください。

3 2006年8月9日から2007年8月8日までの間に、審査着手前の出願について取下げ・放棄が行われた場合は、請求により審査請求料の全額を返還します。

## 第5章 特許の戦略的活用

前章では、各企業の発明の保護に関する戦略について様々な視点から紹介してきたが、発明を保護すること自体は、各企業にとって手段であって目的ではない。すなわち、各企業において創造された発明という知的財産を、特許などの知的財産権として管理していく目的には、大きく「自社事業からの利益の最大化」と「知的財産権から得られる直接利益の獲得」がある。

もちろん、この他にも、特許権を取得することにより社内での発明インセンティブを高めることや、企業や特許発明を利用した商品のイメージアップということもあるが、特許権取得の目的の中心は、この二つである。

### 自社事業からの利益の最大化

特許権は排他的独占権であり、特許権者以外は、特許権者の許諾なく特許発明を実施することができないため、自社で特許権を取得するということは、その特許発明に関する事業を自社が行う場合に、その事業を有利に展開できるという利点がある。つまり、「自社事業からの利益の最大化」を目的として特許権を維持・管理する背景には、自社が特許権を有していなければ、他社が自社と同じ事業を何の拘束もなく自由に行うであろうという想定を前提としている。確かに、自社が最適な事業戦略を模索し、そこに新たな市場が開拓されれば、他社も、その事業を行うこと(市場参入)に魅力を感じるであろうという想定は、至極妥当なことである。

### 特許権から得られる直接利益の獲得

特許権から直接に利益を獲得するということは、他社に対して、対象となっている特許権をライセンス供与したり、売却したりすることを意味する。他社が、特許権のライセンス契約や購入を希望するということは、その特許発明を使用することによって事業を成功させ、その事業から特許権のロイヤリティや購入費用を明確に上回る利益を確保できると考えるためである。したがって、他社がロイヤリティや購入費用を支払う価値があると判断される特許権を取得することが重要となる。

特に、上記の二つの目的を追求しているつもり企業の企業であっても、客観的には、その目的から逸脱し、特許出願自体が目的となってしまっているように見受けられる企業もある。例えば、結果的に競合他社を牽制・排除することにもならない、あるいは進歩性を十分に有していない発明を大量に特許出願している企業がある。その状況は、その業界において過剰な特許取得競争を煽り、権利にならない、あるいは活用されない発明への研究開発費や知財管理費の投資という無駄も生み、結果的には、その企業の問題のみならず、我が国産業の発展をも阻害しかねない。

また、その企業内の研究者や知的財産担当者にとっても、特許出願自体を目的としていると見受けられるような発明の創造や権利化の業務を日々強いられることによって、その志気が下がるのみならず、結果として本来求められる優れた発明の創造や戦略的な知的財産管理へ注力できないことになる。

なお、特許やノウハウについてライセンス契約を締結する場合には、公正取引委員会が1999年7月30日に公表した「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」に留意する必要がある。

特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針  
[http://www.meti.go.jp/policy/kyoso\\_funso/pdf/tokkyo.pdf](http://www.meti.go.jp/policy/kyoso_funso/pdf/tokkyo.pdf)

#### 【262】コラム：特許権の活用するために企業内風土を変えることが必要

当社は、これまで特許権を取得することが知的財産活動の中心となっていたが、特許取得に主眼におくのではなく、取得した特許権の活用を見据えた戦略を策定するようになった。特許権を活用するためには、まず企業内の風土を変える必要があり、経営管理や人事評価のやり方も変えていくことが必要である。

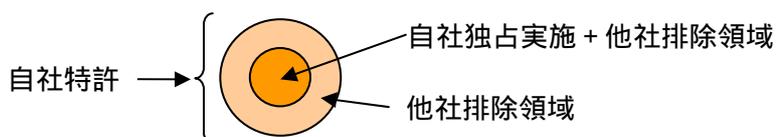
### 【1】特許による事業の維持・拡大への貢献

#### 1. 競合会社・模倣品を排除（警告、差止訴訟）

どのような企業であっても圧倒的に優位な地位を保ち続けることが難しい時代となっており、事業を安定的に維持・拡大させることは、各企業の重大な目的となっている。その目的を達し続けるためには、他社に対し少しでも優位性を確保できる要素を持ち続けることがポイントとなる。そうした中で、法的に認められた排他的独占権である特許権は、将来にわたって事業を有利に進めるための重要なツールの一つである。

この有利なツールである特許権の活用方法の一つとして、特許権の排他性を追求して、ライセンスをせずに他社を排除する手法がある。この手法は、自社特許に関する事業を完全に独占できるために、事業から高い収益を上げる上で非常に効果的である。しかしながら、当該事業に他社が参入できないために、その事業の市場自体が成長せず、むしろ縮小してしまうことがあり得ることや、競合他社に対して代替市場を創造しようとする強いインセンティブを与える可能性があることに留意が必要である。

こうしたメリットとデメリットを勘案して、どのような製品・サービスについて、どの時期、どのような状態において排他性を追求すべきかを戦略的に検討することが重要となる。排他性を追求する場合には、自社で独占実施する技術のみについて特許権を確保するのではなく、自社が独占実施する技術の代替技術・周辺技術の領域まで含めて、特許権を確保しておくことが効果的である。



また、自社が一定の投資を行って技術開発した成果物である発明を、他社が勝手に利用することを容認することは、研究開発投資を行った分だけ不利な状況になることを十分に理解する必要がある。すなわち、他社による特許権侵害行為や模倣品に対しては、絶対に許すことはできないという確固たる姿勢で、迅速に対処することが肝要である。長らく他社の特許権侵害行為を黙認したという事実は、本来であれば当然に認められるべき権利行使に対する正当性に疑問を呈される可能性も生じさせる。また、模倣品対策としては、特許権のほか商標権・意匠権なども必要に応じ活用していくことが有益である。

### [263] 「小さな池の大きな魚」戦略

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、自社の事業に関す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。

### [264] 特許とノウハウの組み合わせで独占を強化

当社は、ある製品事業で、大きな営業利益を上げることができている。その理由として、この事業が設備投資の大きい寡占事業であることに加え、特許とノウハウの組み合わせが有効に機能していることがある。

具体的には、当社は、当該製品の成分・組成について特許を取得している。そして、この製品は、その成分の配合が少しでもずれると良好な特性を得ることができない繊細なものである。したがって、当社の特許を回避しながら、当社の製品と同程度の特性の製品を製造することは難しい。これに加えて、当社の工場内には細かい製造ノウハウが多数ある。こうした特許とノウハウの組み合わせにより、当社は有利な製品を提供することができるために、この製品事業のシェアを確保することができた。

さらに、このような高いシェアを一度形成してしまうと、事業は非常にやりやすくなる。その理由としては、顧客メーカーも、当社の製品を最終製品に加工する際のノウハウを蓄積しながら事業を行うようになるので、顧客メーカーの工場のラインに当社以外の製品が入るとラインが停止するなどのトラブルが発生してしまう。したがって、当社の顧客メーカーは、継続的に当社の顧客であり続ける傾向にある。

### [265] 徹底的に排他性を追求して成功

当社は、基本的に他社に特許をライセンス供与しない方針である。ある事業において、特許権侵害の警告を競合会社に対して徹底的に行ったことがある。その結果、その競合会社の事業部門自体を買収することになった。これにより、その事業はシェアを一気に拡大することができた。

この事例は、当社にとって、特許権を活かした事業戦略の最高の成功事例となっている。こうした成功事例は、知的財産部の活動の後押しとなり、同様の成功事例を生み出す原動力となっている。

## [266] 最先端技術とニッチ技術はライセンス供与しない

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。

## [267] 特許と製品の戦略的な組み合わせ

当社のある事業分野では、製品を開発する過程で創出された発明を特許出願して権利化するというプロセスを踏まずに、事業展開を有利に進めることができる権利は何かを考え、その権利を取得してからその権利を最大限に活かすような製品を製造・販売するという発想をして対応するケースもある。

例えば、当社のある製品本体に使用される消耗品を例に出すと、当社の製品本体に適合する消耗品を製造すると当社の特許権を使用せざるを得ないように、理想的な特許権と消耗品の組み合わせを描くところから開発が始まる。そして、その組み合わせを実用化できるように開発を進め、実際に、その特許権を取得し、消耗品も製造・販売していく。このような意図をもって消耗品を製造することで、自社製品に対する消耗品市場を確実に独占することができる。

この事例のように、特許による独占を計画的に利用して収益を確保し、次世代技術開発へ投資を行っていくことは経営を安定させる上で有効な手法である。

近年、我が国の税関における知的財産侵害物品の取締制度・体制は強化されてきており、特許権などの侵害疑義物品の輸入を差止め、特許権などの侵害を認定する手続を執るべきことを税関長に申し立てる輸入差止申立制度を活用することも、自社の権利を守るために有益である。

税関による知的財産侵害物品の取締りに関する詳しい情報については、次を参照されたい。

<http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm>（財務省関税局税関）

## [268] 税関職員へのセミナーなど水際対策を積極実施

当社は、特許侵害品が輸入されないように水際対策に積極的に取り組んでおり、その一つとして、税関職員へのセミナーに参加をして、当社の特許請求の範囲や、当社製品と侵害品の見分け方などを説明している。こうした取組は、知的財産部の重要な役割の一つと考えている。

## [269] 知財部員が国際展示会で模倣品をチェックし税関へ申請

当社では、模倣品対策として国内外の税関での水際取締りを睨んだ知的財産活動を積極的に行っている。具体的に言えば、国内外での国際展示会や大規模展示会を知的財産部員が視察し、模倣品のチェックを行っている。模倣品が見つかった場合は、その製造業者や流通業者の名称や国籍を確認し、その結果を税関への申請時や申請後の税関職員へのセミナーで税関当局に伝え、取締りの実効性を上げてもらうような取組を行っている。

また、商品発売時に模倣態様を想定した商標・意匠出願を行うことに加え、実際に展示会でチェックした模倣態様を考慮して追加の商標出願も行っている。

## [270] 水際での差止権の行使は強力、それ故に慎重に対応

水際での差止権は非常に強力な権利であり、これを行行使することは権利侵害品対策として最も有効なものであり、当社でも活用している。このように、権利者側からすると非常に強力な武器であるが、反対に、これを他社が濫用して、権利侵害をしていない自社商品を狙うことも考えられ、場合によっては自社の事業活動が妨げられることになるのではないかとおそれている。したがって、当社としては、水際での差止権を行行使す場合には、十分な証拠を収集するようにして慎重に行うこととしており、当社が正当な権利行使の模範を示すように心がけている。

## [271] コラム：独占に甘えないことが重要

当社は、特許権はライセンス供与せずに独占を追求することが基本である。しかし、特許権を前提にした独占の事業展開が成功すると、顧客が満足する製品やサービス提供が疎かになる傾向がある点が当社の課題である。特許権にあぐらをかいていると、権利が切れた瞬間から太刀打ちできなくなる。特許権で事業が成功しているうちに、顧客ニーズを良く聞いて、新製品をどんどん開発しると経営層からは指示が出ている。

## **2 . 製品開発・生産・販売における自由度の確保**

自社の事業に関する特許権を取得したとしても、自社の事業自体(発明の実施行為)について、他社が有する特許権を侵害しないことになるわけではない。つまり、自社が特許権を有していることは、自社が他社の特許権を侵害しているか否かを判断する直接の基準にはならない。そうした前提の下において、開発、生産、販売などの自社事業に関する発明について、特許権を取得することにより、その事業の自由度を確保するという考え方がある。この考え方は、例えば、次の事例を想定している。

自社が行おうとしている事業に関連して他社のみが特許を有している場合には、自社は他社に対して一定のロイヤリティを支払う必要が生じる可能性が高いばかりでなく、自社の事業そのものを実施することができない可能性がある。しかしながら、他社の事業に関する特許を自社が有している場合には、その自社特許を活用して他社とクロスライセンスを締結する手法が選択し得る。このクロスライセンスを締結するこ

とにより、自社及び他社は互いに事業の差止めを受けるリスクを回避できる上に、互いの技術を互いの事業に活用できるために、事業の自由度を増大させることができるということになる。

ただし、このような「自由度の確保」という目的のために特許権を取得するという行為は、自社が使用したい特許権や技術などを有している他社が、自社の特許権を使用するという前提の上で初めて成り立つという点に十分に留意する必要がある。

## [\[272\] 高額ライセンス料支払いの危機から事業を救った特許](#)

当社の競合会社が、当社の事業に関わる基本特許を保有する企業を買収した。その後、その競合会社が、当社の商品が特許権侵害に当たるとして警告し、高額の実施料を要求してきた。この高額の実施料を支払ったのでは、事業の継続が立ち行かなくなる状況にあった。当社は、実施料に関する交渉を進めながら、当該特許を潰すための先行技術を調査しつつ、カウンター攻撃に有効な自社保有特許の調査を行った。結果的に、当該特許を潰すことはできなかったが、有効な自社特許を発見でき、その競合会社と互いに無償のクロスライセンス契約を結ぶことができた。

この事例は、特許権侵害の警告を受けた際の知的財産部の迅速な対応としての成功事例である一方で、自社および他社の特許をマップ化しておく等の日常的な対応が求められることを示す事例となった。

## [\[273\] 強い特許権をもって十両が横綱に挑むクロスライセンス戦略](#)

当社は業界の中では大きい方ではない。そこで、売上規模に大きな差のある大企業と交渉をする場合には、相手の製品を相当にカバーする強い権利を持って交渉を持ちかけることが重要となる。つまり、相手が逃げられない強い特許権を取得できれば、多くの特許権をもった大企業を相手にしてもクロスライセンス契約を対等に結ぶこともできる。この場合、当社は多くの特許権を取得する必要はなく、また自社特許を自社で使用しているか否かも問題ではない。ただ、相手が自社特許を使用せざるを得ないということが重要となる。

## [\[274\] クロスライセンス契約の現実](#)

クロスライセンス契約においては、数よりも質が重要視されている。両社のトップ5とかトップ10の特許権を比較し、対等であれば無償クロスライセンスになり、アンバランスであれば、その差を金銭に評価し、金銭の授受を伴ったクロスライセンス契約となる。契約の内容は様々だが、あるカテゴリに関する包括クロスライセンスで、「他社との共有に係る特許権の権利に係る部分は除く」、「パテントプールに含まれる権利に係る部分は除く」、「特許第 〇〇〇号に係る部分は除く(自社の差別化を図れる重要特許を除く意味)」などのような契約内容になることも多い。

## [\[275\] クロスライセンス契約でも1件1件の特許の重みが重要に](#)

当社は、クロスライセンス契約を締結することが多いが、近年、契約締結のやり方が変わってきたように思われる。

従来は、お互いに1件1件の特許を議論することはなく、代表的な特許数件だけを議論し、それらと同等の強さの特許権の件数の差により、ライセンス料を差分として貰うという交渉手法でライセンス契約をしてきた。しかし、近年は、例えば1件の代表的な特許を提示すると、「次に有力な特許は何か？」と聞かれ、それについて説明すると、さらに次の権利について説明を求められるようになり、特許1件1件の重みを判断する要望が高まっている。したがって、やみくもに特許権の件数だけを多く保有していても、内容が同じような特許権は交渉材料にならず、むしろ特許権の管理ばかりが大変になる。

#### [276] クロスライセンス契約の交渉は特許の量より質に転換

特許権のクロスライセンス契約の交渉内容にはトレンドがあるように思える。過去は量だけの議論で済んだ時代もあったが、近年は質重視の流れになっていると感じる。実際の契約現場においては、お互いに相手の特許権をどれだけ使いたい(どれだけ抵触するか)という観点で、互いの特許群同士を比較して、価値を見比べて差額を金銭で補填するクロスライセンスが多くなっている。価値評価に食い違いがある場合には、クロスライセンス契約の対象から外すこともある。つまり、自社としては安い料金で使えるのなら使いたい、高いのであれば使いたくないと思わない発明について、相手方が高い料率でしか使わせないと固執する場合には、クロスライセンス契約の対象から外されることもある。もちろん、契約交渉自体を決裂させないことも重要であるので、クロスライセンス契約の交渉は、無茶な要求はなく、紳士的に行われることが多い。

つまり、交渉を有利に進めるためには、交渉の相手方が魅力を感じるような特許を持つことが重要であり、単に多くの特許権を有していることは意味がない。

#### [277] 差別化技術はクロスライセンス対象から除外

近年、自社製品を他社製品と差別化する戦略が強く意識されるようになってきており、こうした差別化技術に関する特許権については、特許のクロスライセンス契約の対象から外す方向で取り組んでいる。

#### [278] コラム：オープンソースコミュニティを守る特許の盾 [米国企業]

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用化する場合には、ライセンス契約をすることを求めている。

#### [279] コラム：企業買収も視野に入れた戦略 [米国企業]

事業戦略上、他社の特許発明を使用することが必要になることがあるが、当該他社と協議して、ライセンスを受けられれば良いが、アウトライセンスを拒否される場合も多いし、また、拒否はされなくても、リーズナブルな価格でライセンスの許諾を得ることができない場合も少なくない。そのような場合には、当該他社を買収することも視野に入れている。そして、買収が現実的でない場合には、当社の他の特許とのトレードオフの関係に持ち込むか、または、当社が権利者である他の特許に関する侵害訴訟における和解の材料として、当該特許のライセンスの許諾を得ることもある。

## [280] コラム：侵害訴訟から強い特許の必要性を痛感

競合他社から特許権侵害に基づく損害賠償訴訟を提起されたことがある。当社は、特許出願件数は業界トップであったものの、この事件に関してカウンター攻撃できる特許権を1件も有しておらず負けてしまった。この後、別の競合他社からも別の事業について特許権侵害に基づく製造販売の差止請求訴訟を提起された。このときは、当該競合他社が侵害していると考えられる特許を1件保有していることがわかり和解による解決ができた。

こうした事例から、他社も使用したくなるような優良特許を保有しておくことの必要性を痛感した。しかも、それは1件では問題であると感じている。「3本の矢」という言葉もあるように優良特許を複数持つことが重要であり、その複数の特許の権利満了のタイミングが、大きく異なると良いと考えている。

こうした考えの下、自社の主要事業の関連については、製品・競合他社ごとに、常に5件の優良特許が存在するように特許を取得しようと活動している。

事業の自由度を確保するための自社特許の活用について、ここまで記載してきた。ただ、他者（他社）の特許権を侵害してしまうと、特許権侵害として民事上の損害賠償や差止の請求を受けることになり、また刑事罰の対象ともなり得る点に注意が必要である。既述のとおり、「自社で独自に開発した製造技術である」もしくは「自社の製品については、自社でも特許権を有している」などのようなことで特許権侵害を免れるものではない。

したがって、新事業・新製品を開始するときには当然のことながら、事業開始後も常に他社の特許を侵害していないかどうかを調査し、その調査結果を踏まえて適切に対処することが求められる。「常に他社の特許を侵害しているか否かを調査し続ける」ということだけを特記すると、各企業にとって負担が重すぎる作業のように思える。しかし、現実には、他社の特許調査は、当該他社の技術動向や製品開発動向などの調査に包含されるものであり、自社の技術力向上に活用し、また知的財産戦略・事業戦略・研究開発戦略などを包含した経営戦略を立案していくために必須となる重要な業務であることを認識しておくことが肝要である。

そして、他社特許の調査結果として、自社の事業に影響を与える他社特許を発見した場合には、的確な対処をすることが必要となる。まずは、自社が当該他社の特許権を侵害している（将来侵害することになる）か否かを的確に分析することが必要である。そして、仮に侵害が認められる場合には、通常、次のいずれかの対処をすることが求められる。

当該特許の有効性がないと判断される場合には、無効審判を請求する。

他社特許を侵害しないように事業計画を変更する。

自社が先使用权を有する場合には、その立証のための証拠を確保する。

特許のライセンス許諾を当該他社から得る。

### 3 . 発明・特許情報を広報活動へ反映

各企業が行っている商品の広告活動に、「発明」や「新技術」というような言葉が使われることがある。これは新しい技術であるということによって、その商品自体が顧客に対して先進的な良いイメージを与えることを意図したものである。「特許製品」という言葉も同様の趣旨で使われている。

このように発明自体を自社自体や自社製品・サービスのブランド価値を向上させるために活用することも有益である。これは、消費者の信用を勝ち取るための広い意味でのブランド戦略である。

#### [281] 商品の営業活動において特許発明を活用して宣伝

当社では商品の営業活動に、特許で守られた部分は他社にない当社オリジナルの技術であることをパネルに表して、宣伝に利用している。こうした活動が円滑に進むように、知的財産部から全国の営業部署に対して年に1回の勉強会を実施し、商品の優位性及びどの部分に特許権があるのかを示したパネル等の作成方法を教育している。

#### [282] 知財部長が常に社長と同行して、知財重視をアピール

当社では、知的財産部長が秘書のように社長と行動を共にしている。例えば、社長が海外出張をする場合であっても知的財産部長が同行する。そのため、海外を含めて他社に対し、知的財産に力をいれている姿勢が自ずと伝わるようで、当社の特許権を侵害したら、すぐに訴えられるのではないかという印象を与えることができる。

#### [283] 特許に関するプレゼンが受注に好影響

顧客であるメーカーに対して新製品の売り込みや受注見積りを行う時には、知的財産部が営業担当者と一緒に自社特許に関するプレゼンをすると好印象を与えることができ、受注に成功する確率が高くなる傾向にある。したがって、当社では、積極的に自社が特許を有していること自体を営業活動に利用している。

#### [284] 売れるのは「特許出願中」よりも「特許取得済」

営業部門から製品に「特許」の文字があると売れると言われる。さらに、「特許出願中」よりも「特許取得済」の方が良いということで、新製品であっても、宣伝を開始する時点から「特許取得済」が表示できるように知的財産部で権利化を進めている。

## [285] 自社製品の評価技術も特許を取得し、その評価結果を宣伝に利用

最近、自社製品の機能評価に関する発明も積極的に権利化している。こうした独特の評価手法により自社製品を評価して、自社製品の宣伝広告に利用しており、かなり宣伝効果の高いものも生まれている。競合他社は、同じ評価手法での製品評価ができないので、他社製品との差別化に、効果的な特許の利用方法と考えている。

## [286] 営業部隊が、特許群リストを活用して技術力アピール

当社は以前から特許群管理システムを知的財産部内で活用していたのだが、技術系トップ(副社長)の鶴の一声で、営業部隊であっても、イントラネットを通じてこのシステムにアクセスし、特許群リストを抽出できるようになった。

現在では、営業部隊は、この特許群リストを、受注前のプレゼン資料として使用したり、当社の技術力アピールに活用したりしている。

## **【2】特許による収入獲得**

現在、知的財産に関わる者が最も注目している戦略の一つは、特許権などの知的財産権で直接収入を獲得するための手法である。確かに、知的財産権自体から直接の収益を安定的に上げることができるとすれば、各企業の収益構造を革命的に改善できる可能性がある。

これは、個々の企業にとって魅力的であるばかりではなく、未利用であった特許発明が利用されることによる産業の活性化効果やマクロ的な研究開発活動の振興効果を生み、産業の発達という特許制度の趣旨にも合致するものである。このように知的財産権自体からの直接の収益を確保するために、具体的に何をすれば良いかについて、各企業の取組から見ていきたい。

### **1 . 自社特許の侵害発見・ライセンス活動**

自社特許から直接に収益を得る手法として、他社の権利侵害行為を発見し、その他社にライセンス契約の締結を求め、相応のライセンス料の支払いや過去の侵害行為に対する賠償を求めるという手法がある。当該他社がライセンス契約にも応じないということであれば、特許権の侵害行為に対する損害賠償請求訴訟を提起する等の適切な対応によっても、自社特許から収益を上げることができる。

このように、自社特許から直接に収益を上げる行動によって、他社による自社特許の侵害行為が止まることは、自社の事業を背後から支援していることにもなり得る。ただし、こうした収益は、企業及び知的財産部門がただ漫然と特許権を保有しているだけでは得ることができない。つまり、他社の侵害行為を発見し、これに確固たる態度で取り組むという姿勢が日頃から必要である。

## [\[287\] ライセンス収入拡大の戦略が成功し、さらに先へ](#)

当社は、毎年多くの特許出願をしてきたが、知的財産活動の目的が明確になっておらず、特許出願件数あるいは優良特許を何件取れたかという漠然とした指標により評価する状況が長く続いてきた。これではいけないということで、知的財産活動の方向性を全社に向けて示すべく、数年前に、自社特許によるライセンス収入の拡大を掲げた5年間のプロジェクトを行った。

具体的なライセンス料獲得の手法は、次のとおりであった。

まず、各事業部に、自分たちが強いと思っている分野を申し出てもらった。

その分野を中心に、権利行使をすることを念頭に、知的財産部で自社特許を分類・整理して特許群・特許マップを作り上げた。

その上で、事業部の協力も得ながら、他社が使用していると考えられる特許を探し出した。

当社の保有特許は膨大であったこともあり、必死になって探してみると色々出てきた。

次に、他社の特許の調査を行って、他社から強烈なカウンター攻撃を受ける心配がないかを見極め、ライセンス料の獲得が可能と判断した場合に交渉を持ちかけた。

容易にライセンス料が獲得できるケースばかりではなかったが、ライセンス料の獲得を全社に向かって示し、また社の方針として掲げているという後押しを受けて、ねばり強く交渉活動を行うことができた。

また、事業部は、日頃からベンチマークを知るために、他社製品を買って、性能調査及び価格分析を行っているので、事業部は他社動向の把握はできていた。そこで、このプロジェクトを事業部に説明して、この日頃の業務の中に自社特許を他社が侵害しているかを意識して、他社製品の調査・分析を行ってもらうように働きかけをした。

そして、このプロジェクトの最終年には、当初の目標以上のライセンス収入を獲得できるまでになった。ただ、このプロジェクトは、期間が5年間と短かったので、既に保有していた特許権を有効活用しただけの結果であった。つまり、従来から取得していた特許について、ライセンス料を獲得すべく交渉していれば得られるものであったと言える。

現在は、このプロジェクトをさらに進化させ、研究開発段階から知的財産部と事業部が協力して、ライセンス料の獲得に最適な特許群を計画的に構築するように取組を続けてきているので、今後は、さらに多くの特許ライセンス収入が獲得できると期待しているところである。

## [\[288\] 他社による侵害可能性のある自社特許リスト](#)

数年前から、他社が侵害している(する)可能性の高いと思われる自社特許のリストを作成している(特許出願中の案件も含む)。このリストは社内のイントラネットで確認できるので開発担当者や営業担当者などは、このリストにある特許権を中心に他社が自社特許を侵害していないか注意している。これにより、ライセンス収入や排他性の追求をすることで、特許による直接の収益もしくは事業の優位性を高めたいと考えている。

リストに掲載する特許は、次の観点から抽出している。

閲覧請求があったもの

他社による侵害の情報提供があったもの

他社特許出願に対する拒絶理由に引用されたもの

他社特許出願の明細書において従来例として引用されたもの

## [289] 他社による侵害可能性のある自社特許リスト

当社は、特許権をライセンス供与しない方針である。独立性の高い企業をめざし、自社技術を独占実施していく経営ポリシーのためである。実際に、ある海外企業に対して警告書を出し、ライセンス契約の申出があったときも、自社のポリシーを貫き、ライセンス契約を断った。ただし、例外として、裁判所の和解案を受け入れてクロスライセンス契約を結んだケースがある。また、他社技術に頼った例外としては、自社製品に近接した目障りな海外特許を有している企業が倒産して売りに出たことがあり、その米国特許を買ったことがある。クロスライセンスで他社の技術を利用できると、自社製品設計の自由度が高まったり、ライセンス供与で直接収入を得ることができたりすることは短期的には一理あると思うが、こうしたことの判断には各社の長期的な経営ポリシーが重要となる。

## [290] 他社製品の分析をして自社特許の侵害情報をリスト化

各事業部などで調査した他社製品分析の結果に基づいて、他社のどの製品が自社特許を使用しているかをリスト化してある。このリストは、他社とのあらゆる交渉を有利に進めるために効果的に活用できる。

### [291] コラム：自社特許を侵害されないための取組

自社特許が侵害されていることに気がついても、日本において訴訟を提起し、他社を排除していくことは、現在の日本の裁判制度や商慣行を原因として、費用対効果の観点から有益ではないと思われるケースが多い。そこで、当社では侵害されないための取組を行っている。

一般に、特許権を侵害する者は、次のことを主張する。

特許出願(特許権)の存在を知らなかった。

特許出願の存在は知っていたが、特許になると思っていなかった。

特許出願(特許権)の存在を知っていたが、侵害になると思っていなかった。

そこで、こうしたことを理由とする侵害を減らすために、次のような対策を取ることにした。まず、と に対しては早期審査制度を利用して早期に権利化し、特許を取得したことを対外的にアピールしている。 については、侵害を発見した場合に、警告状を送り、当社は権利侵害だと思っているということを明示的に表明するようにしている。こうした取組をしてもなお当社の特許権を侵害し続ける企業は多くないと期待している。

### [292] コラム：弁理士の最大の役割は権利行使の準備 [欧州企業]

当社では、基本発明と周辺発明をあわせてグループと呼び、一つのグループを一人の弁理士が担当して管理している。この弁理士の最大の役割は、他社が侵害製品を発売した場合に備えて、権利行使するための準備を整えることにある。また、知的財産部としては、開発の初期段階からグループを形成して担当弁理士を決めると共に、必要な周辺技術を漏れなく研究開発し、権利化するように提言している。この結果として、有効な特許群が形成されている。

## 2. 新規ライセンシーの獲得

取得した特許権について、排他的独占を追求するのではなく、他社に積極的にライセンス供与していく戦略もある。こうしたライセンス供与は、「特許化された自社技術に関する市場の拡大」や「事業化リスクの分散・転換」という目的をもって戦略的に行われることが多い。

### 特許化された自社技術に関する市場の拡大

排他的独占を追求すると、そこから得られる利益を独占できるというメリットがあるものの、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の方が利益を獲得するために有益である場合も少なくない。例えば、ある技術の特許群を競合会社も含めて広くライセンス供与することによって、一つ一つのライセンス契約から得られる利益は小さいとしても、多くのライセンス契約を締結できることにより大きな利益を得ることができる場合、もしくは、自社が得意とする技術関連の市場が大きくなることで、結果として自社の事業から大きな利益を確保できる場合などがある。このように自社の特許発明が広く利用されるように自社特許をライセンス供与して成功する事例は少なくなく、その顕著な例として、自社特許が市場で広く使われることによって形成された事実上の技術標準(デファクトスタンダード)を挙げることができる。

### 事業化リスクの分散・転換

近年、選択と集中という戦略を経営戦略の中核に据えている企業は少なくない。つまり、企業は、自社が得意とする事業分野を明確にして、そこに経営資源を集中的に投下し、それにより事業の収益力を向上させ、また事業リスクを低減しようとしている。こうした背景の下においては、自社の研究開発により創造された発明であっても、それを自社自身が事業化していくことが必ずしも是認されるものではない。むしろ、その発明について有力な特許権が取得できたなどという理由だけをもって事業化を試みることは、企業の収益力を低減させるリスクがあることから、事業の選択と集中の視点から、自社の特許発明を事業化しないという選択も重要となる。

また、我が国企業において、1980年代後半からのバブル経済期に多角経営が是とされることが多かったことを踏まえれば、選択と集中という戦略が永続的な手法と考えるべきでないとの指摘があるとしても、特許発明を事業化する際には、それに必要な設備投資の回収リスクなどを十分に考慮しなければならないことは確かである。

しかし、こうした特許発明を事業化するリスクを低減するために、有力な特許権を、単に保有し続けたり、単に放棄したりすることは賢明な対処とは言えない。自社が事業化しない発明であっても、他社が選択する事業にとっては重要な発明であり、価値ある特許権であるということがあり得る。つまり、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、自社で事業化しない発明を有効活用できることになり、こうした戦略は、自社にとっては、特許発明を事業化するリスクを分散もしくは転換しつつ、特許権から直接に収益を上げることができる有効な手法となる。

### [293] ライセンス供与は明確なポリシーと柔軟な対応で

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、市場の席巻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たライセンス供与した例がある。

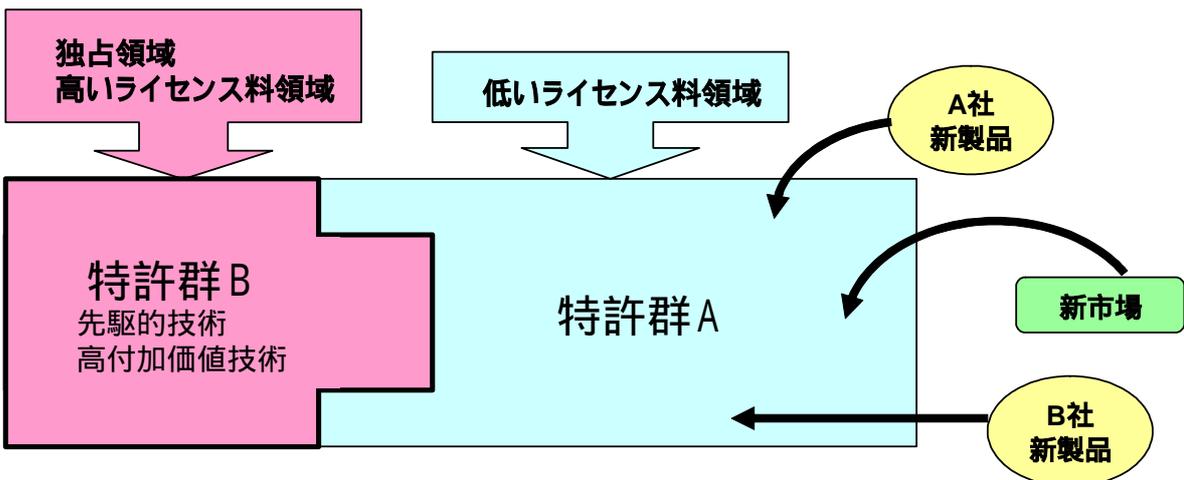
さらに、自社が先行していたものの技術開発や販売戦略に関して、激しい追撃をしてきた競合他社に対して、あえて自社の特許を妥当なライセンス料でライセンス供与することにより、それ以降、敵対するのではなく双方が協力して市場を上げたという事例がある。

### [294] 独占領域と低いライセンス料領域の戦略

特許群のライセンス供与戦略として、製品の市場拡大と企業利益が両立すると思われる想定例を一つ紹介する。

両者がそろって始めて機能する製品について、一方の製品の特許群を極めて安いライセンス料でライセンス提供し、他方の製品については先駆的技術の特許群のため、独占もしくは高いライセンス料とする。このようにすることで、安いライセンス料の製品には、多くの企業が市場参入・特許導入することによって市場が広がる。この安いライセンス料からは利益を上げることはできないが、他方で、独占もしくは高いライセンス料の製品は必ず必要となるので、こちらの付加価値の高い製品の販売もしくは高いライセンス料から企業利益を確保できる。

このような特許の活用戦略は製品の市場育成を考慮した上での自社の事業を成功させる有効な戦術であり、しかも先駆的な技術を、早くに安く市場へ供給を可能とするものであるから、社会へも貢献できるものと考えられる。なお、2つの製品の組み合わせは、多様に考えられ、あらゆる業界に通用するだろう。



## [295] 地域限定ライセンス

当社は、ある事業において、九州地区では十分な販路を有しているが、その他の地域では十分な販路を有しておらず苦戦していた。そうしたところ、当該事業に関連して、当社が開発に力を入れてきた新技術が製品化できる段階に達し、関連の特許も取得できた。そこで、その新製品を九州地区で販売を開始すると共に、東日本地区に強みを持つ他社に、九州地区以外での販売することを条件として、当該特許をライセンス供与した。当該製品は、当該他社の宣伝効果も功を奏し、徐々に全国的に売れるようになり、当社の製品も九州地区のみならず、西日本地区でも広く売れるようになった。

## [296] 代替商品がある場合にはライセンシーを増やす戦略

当社は素材を製造する企業であるが、基本的に特許権のライセンス供与はせず、排他性を追求している。しかしながら、当社が製造する素材Aと代替可能な素材Bが商品として世の中に存在する場合には、排他性を追求し過ぎると素材Bにシェアを奪われてしまう。そのような場合には、素材Aを扱う仲間を増やしていくためにライセンス供与していく戦略を取っている。したがって、代替技術のない製品でない、特許の排他力は十分に機能してくれない。

## [297] ライセンス供与により競合他社をセカンドランナーに留める [米国企業]

当社は、競合他社へのライセンス供与を活発化させる取組をしており、特許取得後5年もしくは商品化から3年のいずれか早い方の経過後には、基本的に全ての特許権を他社にライセンス供与することにしている。このようにすることで、競合他社は当社の特許を侵害しない商品を自社で開発を行うリスクを選択せず、3年程度で得られる特許権の開放を待ち、セカンドランナーという地位で満足する傾向が強くなる。一方で、社内の研究開発部門は、数年で特許による優位性は薄れるという危機感から、常に緊張感をもって研究開発に取り組むという効果が生じる。結果として、当社は特許のライセンス収入を得ることができると同時に、業界のリーダーの地位も確保し続けることができる。

## [298] ライセンス供与が、事業の主要な一部に [米国企業]

当社では、ライセンス供与から年間約 億ドルの売上をあげている。ライセンス供与は、当社の事業の主要な一部であって、自社で製品化しなかった特許の再利用という類のものではない。したがって、ライセンス供与の業務は、特許弁護士ではなくビジネスパーソン(実務家)が行っている。

従来、当社は、独占禁止法への抵触を懸念していたために、特許は取得するものの、知的財産ポートフォリオを構築し、知的財産から積極的な利益を得るといった戦略を持っていなかった。しかし、競争が、大企業のみならず、中規模企業まで巻き込むほど激しくなる中で、当社の特許技術を使用している企業に対しては使用料を要求したところ、多額の収益を確保できた。この段階で、当社が蓄えてきた知的財産の潜在的価値の大きさに気づき、これを戦略的に管理していくことにした。

### [299] 自社事業は特許の先を行き、保有特許はライセンス供与へ [欧州企業]

当社は、取得した特許権をライセンス供与することを基本としている。そもそも当社の事業競争力は、特許が権利化されるより短いスパン(3年以内)で新しい技術へ移行し続けることで生まれる。したがって、当社には独占するための保有特許は基本的に存在しない(もちろん、常に3年スパンで新しい技術へ移行できるわけではないので、次の技術へ移行するまで特許権による独占権を維持することはあるが稀である)。

それでも、当社が特許を取得するのは、最先端事業(当社の事業)の領域で技術競争力を失った時代遅れの技術であっても、他社にとっては製品を成立させるために手に入れたい技術として評価されているからである。当社が用いる一部の技術について他社が先行して開発することがあるが、当社の魅力的な技術と引き替えにクロスライセンス契約をすることができるし、その他社技術も数年で使わなくなることが多いので、特許権が成立後の当社の実施期間は長くなく、当社がライセンス料を支払うケースは稀である。

このようにして当社は、多額の特許のライセンス収入を得ている。これは、当社事業の一部に過ぎないが魅力的な収入源となっていることも事実である。

### [300] 独占か、ライセンス許諾かの選択

当社の開発した技術が市場に評価され、同業他社が、当社と同様の製品を投入してきた。これらの製品は、当社の特許権を侵害していることは明らかであった。

ここで、当社は、この市場拡大の流れを断ち切る危険を冒しても断固たる態度で他社を排除し、市場を独占するか、それとも、独占をあきらめて、市場拡大の流れを止めないようにしつつ、ライセンス収入を確保していくかの選択を迫られた。以前に独占を追求した結果として優良技術であったにもかかわらず市場が拡大しなかった苦い経験も手伝って、この時は、ライセンス供与していく道を選択した。

その技術の市場は拡大し続け、当社製品も定着している上に、複数の企業からのライセンス料を継続的に獲得できていることから、当社の選択は間違いではなかったと感じている。ただ、独占をしていれば、もっと利益が得られたのではないだろうかという思いは拭いきれない。

### [301] コラム：自社特許を他社にライセンスする戦略へ転換

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、他社技術も活用して、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。

**[302] コラム：知財力が事業競争力に直結**

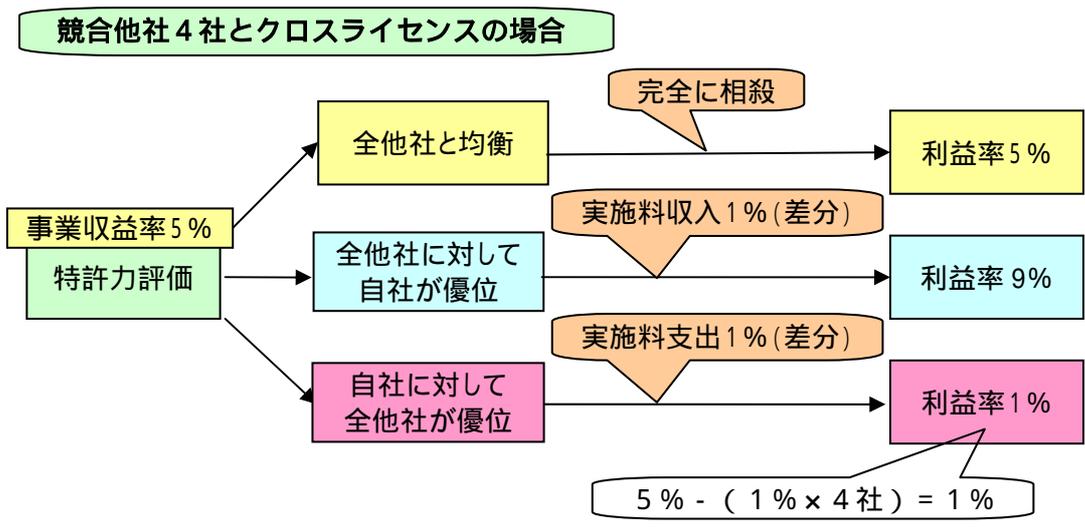
研究開発に伴う知財取得の競争が激しくなっていること、さらに当業界で扱う製品の性質上、当社一社で特許を独占的に所有することが困難になっており、特許ライセンスはクロスライセンスが主流となる。クロスライセンス交渉においては、まずどういうルールで交渉するのかを決めることになる。具体的には、例えば、分割特許出願は件数に含めるか、代表特許何件で交渉するかなどがルールとなる。

結局、「自社の特許群」対「相手方の特許群」の交渉となるが、例えば10～20件の代表特許同士について、1件ずつ抵触の可能性や無効の可能性について1年から数年かけて交渉していく。両社の保有特許の件数も考慮されるが、代表特許の強さの方が大きな影響力をもつ。

ライセンス交渉の現場において、対日本企業の場合は、国内同士で消耗戦をし合っている間に海外企業に負けてしまうことなども考慮し、均衡の取れた料金の範囲内でクロスライセンスされることも多い。しかし、対海外企業とのライセンス交渉については、海外企業は強い要求をしてくる場合が多く、徹底的に論争や訴訟で争う傾向にある。なお、海外企業とのライセンス交渉は、特許権ごとではなく、クレーム単位での交渉が一般的である。そして、クレームの記載の巧拙がライセンス交渉において大きな影響を及ぼすことがある。

例えば、ある部品の発明があった場合に、クレームとして、「部品そのものだけのクレーム」と、「部品とその部品を用いる最終製品との関連性にまで言及したクレーム」との両方のケースを想定した場合、上記の場合には部品そのものだけにしか影響せず、単価が低いため、部品毎のライセンス料の金額は相対的に小さくなるが、上記のクレームに抵触する場合は最終製品全体にまで影響していることから、最終製品の大きい単価に実施料率を乗じることとなり、要求し合うライセンス料が高額になってくる。

なお、次のイメージ図は、売上に対する利益率が5%の事業について、自社と製品販売量が完全に均衡する競合会社4社が存在し、クロスライセンスにおける差分のライセンス料を1%と仮定した場合に、自社と他社と知財力が均衡、優位、劣勢の時に、商品の利益率がそれぞれ5%、9%、1%と大きく変わることを仮想的な単純モデルとして示したものであるが、このモデルからも知財力が事業収益にいかに大きな影響を持つことが理解できる。



### 3. 自社特許の売却等

自社特許について、将来自社で使用する可能性がない場合、あるいは自社で使用するより製造・販売力のある企業で実施する方が著しく特許の価値が高まる場合などにおいては、自社の特許を他社へ売却することを検討した方が良いことも少なくない。

その場合のメリットは、通常実施権の許諾と比較して大きな金額を請求し易いことや、自社で特許権などを維持した場合の特許料(年金)の支払いや管理が不要になることである。ただし、権利を譲渡してしまった後で、やはり自社で実施したくなったというようなことのないように、判断には慎重さが求められる。そのため、場合によっては、売却ではなく専用実施権の許諾という選択肢も考慮に値する。

#### [303] 技術が、まとめて「見える化」されていると高く売却可能

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、設備をセットで全て売却した。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。

#### [304] 撤退事業の技術は、それまでの競合他社へライセンス・売却

撤退する事業分野について、それまでのライバルメーカーにダイレクトメールを送付して、積極的に自社の特許およびノウハウを売り込んでいる。通常は、通常実施権のライセンス契約を締結するが、高く買ってくれるようなら売却することもある。ライバルメーカーは複数ある場合が多いので、その複数のメーカーに競争させると、意外と高い値で買ってもらえる。

#### [305] 自社事業では採算が取れない特許群を譲渡

ある技術について、当社は強力な特許群を有していた。しかし、その技術に基づいて部品を生産していただだけでは採算性の良い事業にはならず、その部品を使って最終製品を製造販売するというだけではじめて比較的採算性が良くなるものであった。しかし、当社は、この最終製品の事業を行っていなかったため、その強い特許群で守られた技術を商品に結びつけることができずにいた。

一方、最終製品の製造販売事業をやっている企業にとっては、その強力な特許群は魅力的なものであった。そのため、当社の事業部と知的財産部で判断して、この最終製品の製造販売を行っている企業に売却した。この企業は部品部門では競合他社であったが、かなり高値で売却できることもあって、この企業が売却先に選択された。

#### [306] 不要特許を自社のホームページで公開

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。

## 4 . 知的財産信託制度の利用

従来、信託<sup>1</sup>の受託可能財産は、金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地及びその定着物、地上権及び土地の貸借権のみに限定されていたが、2004年12月30日から改正信託業法が施行されたことにより、受託可能財産が「知的財産権」を含む財産権一般に拡大された<sup>2</sup>。また、信託業の担い手についても、従来金融機関のみであったものが、金融機関以外の参入も可能となり<sup>3</sup>、例えばグループ企業内の信託<sup>4</sup>という形態も可能となった。

つまり、信託業法の改正に伴い、「知的財産を信託する」という知的財産活用の新たな道が開かれたのである。

- 1 信託とは、「自分(委託者)の信頼できる人(受託者)に財産権を引き渡し、一定の目的(信託目的)に従い、ある人(受益者)のために、受託者とその財産(信託財産)を管理・処分する」仕組み。
- 2 旧信託業法では、信託銀行が受託することができる財産(受託可能財産)が限定列挙されていたが、改正信託業法では、旧信託業法4条を削除し、信託法1条に規定する財産権であれば全て信託業法上も受託可能となった。
- 3 旧信託業法では事実上金融機関に限定されていたが、改正信託業法では、信託銀行等の信託兼営金融機関の他、信託会社(免許制)、管理型信託会社(登録制)、技術移転機関(登録制)、グループ企業内の信託(届出制)も可能となった。
- 4 委託者、受託者及び受益者が同一の会社集団に属するグループ企業間において知財信託が可能となった。これにより親会社による集中管理が可能となり、グループ企業間における知財戦略の徹底の一途となった。

### 知的財産信託とは

知的財産信託では、信託財産は、特許権などの知的財産権であり、信託目的は、特許権などを管理・活用することなどが定められる。信託の設定により、特許権は受託者(信託銀行等)に移転され、受託者(信託銀行等)が特許権者となるが、委託者は引き続き通常実施権を持ち、信託する前と同様に特許発明を実施することも可能である。

受託者(信託銀行等)は、信託契約に基づき、管理事務(特許料の納付)をはじめ、実施権許諾契約の締結、侵害への対応、ライセンスマッチングなどの活動を行う。

例えば、他社による特許権の侵害が発生した場合には、受託者(信託銀行等)が対応し、また受託者(信託銀行等)はライセンス契約の締結や実施料の收受などの管理を行うこととなる。

そして、他社にライセンス許諾をするなどにより特許権などから収益があった場合には、それを原資に受益者(委託者)へ配当するスキームが実際に利用されている。

### 委託者のメリット

- A . 信託銀行等が管理業務、契約締結業務、各種侵害・訴訟への対応を行ってくれることにより、事務負担が軽減される。
- B . 特許権を信託銀行等に信託することで、本来であれば企業規模や業種が相違する場合でも、信託銀行等が介在していることにより、相手側の信頼感・納得感

を得られやすい。

- C. 信託銀行等が持つネットワークを活かしたライセンス活動が可能となり、自社では接点のない異業種企業などへの信託銀行の営業基盤を活用した幅広い業種へのアクセスが可能となる。

上記のとおり、知的財産信託を利用するメリットは多い。特に中小企業においては、特許出願しても管理を行う余力がない場合や、大企業とのライセンス契約で不利な契約してしまうおそれがある場合、他社による侵害行為に対処できず泣き寝入りしていた場合など、知的財産信託を利用して信託銀行等の力を借りることで問題を解決できる場合もあろう。また大企業、中小企業を問わず、自社の事業では活用できず、強い特許が未利用の状態となってしまう場合にも知的財産信託を利用することで、ライセンス料を生み出す種になる可能性がある。

ただし、信託銀行等もすべての特許を受託するわけではない。いずれにしても価値ある発明を生み出すことが求められる。

### [307] 知的財産権信託を利用してライセンス料を獲得予定の中小企業

当社は、コンクールでも表彰されたことのある強い特許を持っており、この特許により、品質アップとコストダウンを実現することができた。また、当社では「この特許はもっと広い分野でも活用できるのではないか」と考えていたが、当社単独で新素材への応用研究や製造ラインの増設を行うことは、費用負担が大きく、相応のリスクを伴うものであった。

このような状況の中、コンクールでの表彰を受けたことにより、この特許に興味を示す大手メーカーが現れた。しかし残念なことに、当社には、ライセンスする経験や体制がなかったことから、これまで知的財産に関するさまざまな相談を行ってきた地域の団体に相談した。すると知的財産権信託というものがあると紹介された。それまでは、信託という言葉すら知らなかったが、信託銀行がバックについてくれることでより堅固に当社の技術を守ることができ、ライセンス契約に関するサポートを受け、ライセンス収益を上げられるかもしれないという可能性を知り、この機会にその特許を信託銀行に信託してみることとした。

信託すると、信託銀行がすぐに当社の特許に興味を持った大手メーカーとのライセンス交渉をスタートさせた。ライセンス契約にかかる手続は、当社の意見を取り入れながら、信託銀行が全て行ってくれ、本来であれば契約業務の負担も大きいのしかかったところだろうが、大変助かった。そして何より、信託銀行がバックについてくれるという安心感がある。なお、その契約により、ライセンス料が毎年入ってくる予定である。知的財産権信託を利用してみて本当によかった。

### [308] 資金調達を目指して知財信託を利用し始めた大学

当大学は、燃料電池の研究で世界的に知られており、50件以上の特許を有している。他方、大学では以前から特許活用の一策である特許の信託について、法的課題や費用対効果などの調査及び検討を進めてきた。

上記調査・検討の結果もあって、当大学の有効な資産である燃料電池関連の特許を有効に活用するために、国際的なネットワークを有する信託銀行の総合力を活用し、ライセンス先をグローバルに捜してもらうことが有効であるとの結論に至った。そこで、特許信託の委託先を公募し、当大学の条件に最も近い信託銀行と信託契約を締結するに至った。

特許権を信託することにより、その後のライセンス交渉等は、当大学の意志に基づいて信託銀行が行うので、大学としては非常に助かる。まだ交渉中ではあるが、相当のライセンス料を見込めるものと期待している。

当大学では、現在のところ、知的財産やそのライセンスの管理等を目的とする管理型であるが、将来的には、知的財産を活用して得られる収益を裏付けとして資金調達を行う資金調達型への転換を図っていきたいと考えている。

これにより、従来のライセンスによる資金調達手段に加え、信託受益権(信託財産の管理や運用の結果を享受する権利)の販売による資金調達という、新たな特許を用いた資金調達を予定している。

### [309] 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

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スマッチング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、知財流通業者と話し合いで様々な提案してもらい、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を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。

### [310] コラム:ベンチャー企業にとって知的財産は重要な資産 [ 米国企業 ]

当社のみならず、ベンチャー企業にとって特許は重要な資産である。ベンチャー企業の起業段階では有形資産が少ないので、ベンチャーキャピタルからの投資や金融機関からの融資を受けるには無形資産である知的財産が重要な意味を持つからである。

## 5 . 特許流通アドバイザー等の活用

ライセンス供与することによって取得した特許権を有効に活用しようとしても、適当なライセンス先を発見できない場合や、ライセンス交渉の経験がなく交渉手法がわからない場合に、特許流通促進の支援を専門とするアドバイザーを活用することも有益である。

例えば、独立行政法人工業所有権情報・研修館は、知的財産権とその流通に関する専門家である特許流通アドバイザーを、円滑な特許流通の拡大と普及を図るために、各都道府県の知的所有権センターやTLOなどに派遣し、特許導入を希望する中小企業等に対するアドバイスや研究機関・大学が有する特許の地域産業界への移転の支援等を行っている。

また、活用可能な膨大な開放特許を、産業界、特に中小・ベンチャー企業に円滑に流通させ実用化を推進していくため、企業や研究機関・大学等が保有する提供意思

のある特許をデータベース化(特許流通DBとして、ライセンスの条件、利用想定技術分野、技術指導の有無等を蓄積)し、これを「ライセンス情報」としてインターネットを介して無料で提供している。

独立行政法人工業所有権情報・研修館の特許流通促進事業  
(特許流通アドバイザーや特許流通DBなどを含む)  
<http://www.ryutu.inpit.go.jp/index.html>

なお、この他にも、民間の知的財産権取引業者のサービスを活用する手法もある。

### [311] 自社で実施できない優良技術をライセンスアウト

当社は、従来と比べて桁違いに良い性能を持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。

### [312] アドバイザーの力を借りてライセンス先を発掘

当社は、ある技術を長年研究し、その技術を製品化に結びつけることに成功し、ある画期的な商品を開発した。この技術と商品を広めたいと思い、技術を利用できる業種を中心に30社ほど回ったが、各社ともその性能には驚いてくれるものの、実際の契約まで漕ぎ着けることができなかった。

そこで、公的機関のバックアップを活用するとうまくいくのではないかと考え、知的所有権センターを訪ねたところ、特許流通アドバイザーのA氏を紹介してもらった。A氏は、この技術に注目している企業の情報をキャッチし、それまでの経験を活かして、その会社と折衝して、ライセンス契約を成立させてくれた。

さらに、A氏は、同技術を新聞や雑誌で紹介することで技術の知名度をアップさせることを試み、これが成功して、当社の商品を購入したい企業や、当社の技術を活用できる企業等からの次々と相談が入るようになった。そして、その中の幾つかの企業とライセンス契約を締結することができた。

### **[313] コラム：アドバイザーを活用して技術導入**

当社はアジアの新興企業の台頭で、売上が低迷期に入っていた。この状況を打破すべく、様々な試行錯誤を行ったが、新分野に挑戦するしかないと決意し新たな途を模索していた折に、急速に市場に普及した電子機器のある部品のニーズが高まっていることを把握した。

そこで、このニーズを満たす事業を行う方針を決め、そのための開発をすることになった。しかし、その開発には、ある加工技術が必須であることが判明したものの、その加工技術まで自社開発することは困難を伴うことが予想された。そこで、技術支援先を探すことを特許流通アドバイザーに依頼した。

このアドバイザーは、その加工技術に関する特許を保有していたA社を見出し、技術支援の依頼をしてくれた。その後、ライセンス契約の締結までは10回を超える協議を経ることになったが、無事に技術支援と特許ライセンスの契約を結ぶことができた。

当社にとって、この事業は、違う分野からの技術導入を伴うものであったにもかかわらず、現在では大きな利益を挙げるに至っている。社長は、「自ら研究するより、時間も費用も明らかに節約できた」と語っている。

### **[314] コラム：アドバイザーを活用して魅力的な特許群の実施許諾を獲得**

当社が、将来を見据えたある技術分野の技術開発を検討するために先行技術調査を行っていたところ、A社がその分野における魅力的な特許群を保有していることを発見した。

この技術分野は、製品化までには官庁を含めた多方面との折衝・手続が必要であり、これらを積極的に行わなければ製品化が難しい特殊な分野であった。当社は、この分野での事業実績を持っていたが、A社は、この技術分野で事業展開をしておらず、これらの手続に精通していないと思われた。そのため、A社の特許群の実施許諾を得られる見込みがあるのではないかと期待があった。しかし、当社はA社との特段の関係もなく、特許の実施許諾を得るための交渉手法も分からなかった。

そこで、当社は、特許流通アドバイザーに支援を依頼し、その支援のおかげもあって、目的としていた特許群の特許実施許諾契約を締結することに成功した。A社の技術と当社の経験と問題解決能力が融合することにより、この技術を今後この分野に活用できると考えている。

## **【3】新規事業・新商品戦略への知的財産部門の貢献**

取得した特許権を用いて、排他性を追求したり、ライセンス収入を獲得したりすることにより、特許権を活用して自社の事業や収益へ貢献できることは、前述したとおりである。こうした特許権の活用に留まらず、知的財産部門が、保有特許群の分析に基づいて新規事業や新商品を提案していく等、自社特許を用いた新規事業領域の搜索などを通じて事業戦略へ貢献していくこともできる。

特に、通常は、膨大な費用を投じて行われている研究開発であっても、ある特定の事業や製品を想定して行われていることから、その成果物である発明やノウハウを、

その目的とした事業や製品にのみに適用することに注力してしまう傾向にある。しかし、実際には、成果物である発明やノウハウは、研究開発段階でターゲットとしてきた事業や製品に適用できるだけでなく、他の事業や新製品、もしくは全くの新規事業領域へ適用することが可能な場合も少なくない。

知的財産部門は、発明の真の価値を見出し、この発明を他部門の事業、新規事業もしくは新商品開発へ展開させるように取り組むことが求められている。

### [315] 他事業で標準として採用されて成功

ある発明について、特許出願をした事業部では事業化の見込みがなくなったために、当該事業部では審査請求しないという結論に達していた。しかし、当社の知的財産部は、技術ごとに横断的に扱っている担当者があり、その者が、その発明は、他の事業部の関係で有益である判断して権利化を進めた。そして、標準化の担当者と連携して標準に採用されるように取り組み、成功を得た。

### [316] 既存事業に直結しない特許発明を用いて新規事業の立ち上げ

ある対象物を認識する技術について、各社が競って基礎研究をしていた頃に、当社は既存事業で得た知見を発展させることで、この技術を確立させることができた。しかし、この技術を受け入れようという事業部はなかった。技術的には優れた発明について、特許出願も済ませたのに、どの事業にも活用できないのでは意味がないと知的財産部としては思っていた。その折、たまたまテレビで、この技術と類似の効果をもつ技術が全く予想外の業種で採用されようとしていることを知った。そこで、その業種の企業に営業をかけたところ、提携に成功し新事業を立ち上げることができた。現在は、当社の技術と同様の効果を有する技術で先行していた企業と市場を二分するようになった。技術的には当社の技術の方が優れているので優位性が高く、しかも当社が有効な特許群を構築しているので、これから高い利益率を確保できるのではないかと期待している。

### [317] コラム：まずは文化輸出から

当社の製品は、日本文化に合致したものが多い。したがって、日本の文化を広めることは、自社製品の競争力強化に有益である。例えば、中国人は、家の中でも靴を脱がないことが主流の文化であったが、最近住まいの私有化も進み、家をきれいにしておきたいという人が増えてきた。そうした背景を踏まえて、当社では「家に帰ったら靴を脱ごう」というキャンペーンを行い、家を清潔することや家を綺麗に飾ることの心地よさを宣伝してきた。その結果、当社の製品の需要も大きくなってきている。

他の国の文化でも、人が本来的に心地よく受け入れられるものは、意外と抵抗なく浸透するものである。

## 【4】海外特許の活用のための取組

海外市場、特に、知的財産権のエンフォースメントが弱い地域において、我が国企業の知的財産権が侵害されることによる被害は、まず商標権侵害などから始まり、技術的な付加価値も求めて意匠権や特許権の侵害へと変化するとともに、権利侵害品の第三国への輸出により地域的にも拡大していく傾向にある。権利侵害品を放置した場合、権利侵害品の製造国・流通国での市場喪失やブランドイメージ悪化等を含め予想を超えた深刻な被害を我が国企業が受けることがある。

我が国企業の課題として、欧米企業に比べ、( )権利取得が不十分、( )現地支援の欠如、( )侵害行為への対応が不十分、( )企業間提携や情報交流の欠如等が指摘されている。こうした課題を克服し、海外においても適切な知的財産権の管理を行うことが求められる。

### 1. 侵害調査を行い、警告・訴訟・ライセンス等の対応

海外での確実な権利取得に加え、知的財産権侵害の拡大を防止する体制の構築に当たっては、侵害品の監視及び侵害発覚後の対策強化のため、以下のような採り得る手法がある。

現地の支社・駐在員事務所と本社との機動的な連携

現地の代理人(法律・特許事務所等)との連携

現地国の取締当局へのアプローチの強化

国際知的財産保護フォーラム、各種業界団体、及び欧米企業等との連携を通じた情報収集

### [318] 海外の侵害発見は現地営業部隊

海外における模倣品については、現地で採用した営業部隊が見つかる場合が多い。したがって、営業部隊からの情報が本社の知的財産部に一元的に入る仕組みを構築しておくことは、海外での権利行使には有益である。そのためには、現地の営業担当者に対して知的財産教育を行っておく必要がある。

### [319] 海外情報収集のために業界団体を活用

最近、自社の関連の業界団体内に知的財産部会が設置された。本団体は、業界共通の知的財産問題の協議や海外における模倣品対策を主たる目的で設置されたもので、情報交換や対策を検討する場所となっている。

### [320] 登録証を持参して模倣品と業者の退場を求める

当社では、中国での模倣品対策として、国際展示会から模倣品排除するという知的財産活動に努めている。具体的には、知的財産部員が中国での登録意匠及び登録商標の登録証を持参して展示会に臨み、模倣品を発見し次第、その場で中国行政当局に展示会から模倣品及び業者の退場を求めることを試みている。これによって、模倣品の商談自体を排除すると共に当社の模倣品への姿勢を業界に示すことで、模倣品の市場への登場を未然に防ぐというメリットがあると考えている。

### [321] 製法特許でも諦めずに侵害訴訟まで持ち込んだ

自社の製法特許について米国企業が侵害しているとして、米国において侵害訴訟を行ったことがある。製法特許は最終製品からは権利侵害をしているか否かの判断が難しいのだが、この米国企業が当社の製法特許を侵害しているという情報が入り、確信を持てる程度の証拠も確保できたことを踏まえて特許権侵害訴訟を提起した。訴訟の段階では米国のディスカバリー制度も活用し、結果としては相応の賠償金を受けとることができた。通常であれば、侵害発見及び立証が困難と思われる製法特許であっても、常に競合他社の情報に目を光らせていれば、侵害行為を止めることができる場合は少なくないと実感した。

### [322] リバースエンジニアリングを利用した侵害発見

海外での侵害発見は、主に商社やユーザーからの情報提供に頼ることが多い。当社が独自に定期的な調査や駐在を置く等の対策を行うことは、人員及び費用的にも難しい状況にある。

一方で、当社では、競合他社の技術開発動向、技術力を把握する目的で新製品のリバースエンジニアリングを行っている。そして、その中で、副産物的に他社の特許権侵害行為を発見することができる。特に、競合数社で全世界の市場を寡占している場合には、十分に他社の侵害行為を発見できていると思う。

### [323] コラム：今後、海外特許権がますます重要に

中国で当社の製品の模倣品が出回ったために、当社は特許権侵害訴訟を起こして勝訴したことがある。損害賠償で獲得した金額は、訴訟費用とトントンであったが、その後の模倣品被害を食い止めたことを考えればプラスであった。

当社の製品に関する模倣品は、外観の模倣が多く、中身が伴っていない。これは、模倣品の製造者は、製品へのこだわりをもっていないためと考えられ、製品としてのレベルは高くない。しかし、模倣品の製造業者が、こだわりをもった技術者を採用し、育成するようになると、非常に危険な状況になる。今後、こうした模倣品が出現し易い国で特許権を取得しておくことは、自社の競争力を維持するためにも非常に重要になると思われる。

### [324] コラム：模倣品防止のための知財障壁を事前に構築

当社のある事業においては、事業戦略に先行して知的財産戦略を立案する。例えば、海外で新規事業を展開する前には、模倣品を防ぐために知的財産権による障壁をきちんと構築した上で事業展開している。

## 2. 海外における積極的ライセンス活動

我が国で生み出された優れた発明について我が国のみで特許権を取得しても、他の国には、その特許の効力は及ばない。すなわち、米国で権利を取得したければ米国に、中国で権利を取得したければ中国に特許出願をしなければならない。したがって、経済活動がグローバル化する中で、企業が海外における知的財産戦略に基づいて、自社・他社の市場や生産国などの観点から海外へも特許出願することの重要性は第4章【4】に記載したとおりである。

このように海外で取得した特許権をより有効に活用していくためには、他社の侵害行為を防止するのみでなく、海外へも積極的にライセンス供与していくことにより、海外における自社製品の市場を広げていくことも、収益力を高める有効な手段となっている。

### [325] 地域限定ライセンスを活用して世界市場の開拓に成功

当社は、日米欧において、ある有望な製品に関する基本特許群を数十年前に取得した。その基本特許群は、製品自体とその製造方法を網羅的に全て包含しており、非常に強い権利であった。ただし、その製品の世界需要に応えるだけの設備を自社のみで整えることはリスクが高く、そのような資金を十分に準備できる見込みはなかったため、その製品を生産する能力を持つ米欧の有力企業に対して地域制限をかけてライセンス供与した。具体的には、米国企業には米国国内でのみ販売を認め、欧州企業には欧州域内でのみ販売を認めた。このことにより、当社のその製品は世界中の市場に広まったために、ユーザーである世界中のメーカーが、その製品を標準的に要求してくるようになり、事実上の標準を形成することができた。

さらに、その後も、この基本特許群から派生する周辺技術の開発を進め、関連特許を多数取得し、ライセンス収益を長らく獲得し続けた。近年も、この関連製品を安く製造する技術の開発に成功し、これを特許と社内秘匿したノウハウの組み合わせで守っている。そして、この製造技術についても競合他社から特許のライセンス契約と技術移転の依頼が殺到している。

この製品事業において長期間に渡って高収益を上げることができたのは、当初の地域限定ライセンス戦略の成功の賜であると考えている。

### [326] コラム：日本での縮小事業は海外でライセンス料獲得

当社のある事業について、日本では市場が縮小している。一方で、BRICsと呼ばれる巨大市場の消費は伸びている。こうした国への事業参入は、韓国企業など世界各国の企業との争いになるのが実状であり、決して容易な道ではない。したがって、こうした国では、むしろ特許のライセンス料で儲けたいと考えているところである。

## 【 5 】 権利の維持と放棄

特許出願し権利化した後には、国内外で権利を有効に活用すべく各企業は取り組んでいるところであり、本章では、そうした企業の取組みを紹介してきた。他方、戦略的に権利化したものの、現実的には、現在の事業戦略からみて必要があるか、将来の事業戦略上で必要になる可能性があるか、他社からのライセンス収入は見込めるか、権利自体を売却し得るか、という観点から見て、もはや権利を維持している意味がないと判断されるものもあり得る。

そこで、一定期間ごとに保有特許の見直しを実施し、知的財産権の維持・管理コストの削減に努めることも必要となる。この段階においても、特許出願時同様に、知的財産部門だけでなく、事業部門、研究開発部門に加え営業・マーケティング部門等の複数部門により、将来の自社及び他社の事業を予測しながら判断をすることが重要となる。

なお、事業戦略の転換等により事業の整理・撤退が決められた事業分野において取得した知的財産権についても、単に放棄するのではなく、まずは自社内の他部門における利用可能性について吟味し、また他社へのライセンス許諾や売却により利益を得ることができないかを十分に検討することが有益である。

### 年金管理

発明単位で、特許権の維持費用が、毎年どれだけ生じているかを明らかにして、その特許権を維持すべきか否かの検討要素とすることが必要となる。例えば、第6章で紹介するように発明群を群としての確に管理する場合には、この維持費用も個々の発明単位で検討するのではなく、発明群単位で特許権の維持費用がどれだけ生じているかを明らかにすることで、将来的な事業戦略や研究開発戦略と関連付けて、特許群の中の個々の特許権を国ごとに維持すべきか否かを、よりの確に判断できる。

### 権利放棄

保有する特許権が多くなるにつれ、その権利維持に必要な年金費用のみならず、その多数の特許の管理負担も大きくなるという問題がある。したがって、不要になった特許は適切に放棄していくことが求められる。どの特許権が不要であるかの判断をするために、定期的に保有特許を効率的に見直すことは、効果的な知的財産戦略の活動を支えることになる。

多数の特許が群として管理されている場合には、その特許の群について事業戦略上の必要性を把握することができるために、特許群を一括して放棄することも検討できる。また、群として管理されていると、その特許群の中における個々の特許権の価値について相対的に評価することも可能であるために、個々の特許権について放棄するか否かについても判断が容易になる。

### [327] ライセンス収入の観点を基準に権利維持・放棄を判断

登録となった後の特許権は、定期的に再評価し、放棄するか否かの判断を行っている。特許を維持している最大の目的は、特許によるライセンス収入を増加させることであるから、この再評価の基準は、「ライセンス収入があるか」、「ライセンス収入の可能性はあるか」ということが主となる。また、参考としているのは、その特許発明と同一又は類似の他社の後願特許の情報である。この情報を見ることで、他社がどのような技術を必要としているかを判断することができるためである。

### [328] 自社・他社の実施状況の観点から権利放棄

国内外の全保有特許(数千件)を対象に、事業化・ライセンス実績調査及び権利維持要否の問い合わせを年に1回、知的財産部から各事業部・研究所に対して実施している。その結果、数百件の権利を毎年放棄している。特許の維持要否は、「自社他社を含めて権利を実施しているか否か」が基本的な判断基準である。

従来は、この調査を3年に1回行っていたが、毎年行うことで、単年度の売上や決算とリンクさせて管理することが可能となり、常に保有特許を有効に活用しようという雰囲気になった。また、職務発明の報奨金の算出も毎年実施できるので、研究者への発明インセンティブも高まった。

### [329] 特許群を利用して放棄する権利を選択

保有特許の見直しは毎年行っており、不要な権利は放棄している。原則として基本特許は維持するが、周辺技術に関する特許は予算上の制約から新しい権利を1つ取ったら古い権利を1つ捨てるというような形で代謝を図るようにしている。こうしたことをするために、基本特許を中心とした特許を群として管理しておくことが重要である。なお、この見直しは発明単位で行っており、国内出願と対応する海外出願を合わせて判断している。

### [330] 自社特許の意味がなくなった場合に放棄 [ 欧州企業 ]

自社で事業化の見込みもなくなり、ライセンス先も見つからない特許は放棄する(権利化前の場合は出願を取り下げる)。また、他社が有力な競合技術を開発し、自社特許の意味がなくなった場合にも、特許を放棄する。

### [331] 一定期間を待たずに積極的に権利放棄 [ 米国企業 ]

当社は、基本的に国内特許出願した発明は全件を海外へも特許出願している。また出願国数も多いために、権利化後のレビューが重要となる。従来は、将来の活用可能性から所定期間、一律に維持するという方針になっていたが、これを廃止して不要なものは積極的に放棄することとした。これによって、かなりの経費節減につながった。

### [332] 特許料の年金が大きくなるタイミングで原則として放棄

当社は、権利取得後(もしくは特許出願後)、一定期間が経ったところで、原則として権利放棄する基準を設けている。その一定期間が過ぎたところで実施している発明についてのみ例外的に権利維持することとしている。ただし、実施していない場合でも、基本特許であったり、将来実施予定があったり、共同研究による共有特許である場合は、別途検討することになる。

権利放棄する判断基準となっているのは、国内特許が登録後6年、米、韓、台は登録から12年、欧、中は特許出願から14年であり、これは、特許料の年金が上がるタイミングが一つの要素となって決められた。

### [333] 保有特許の見直しを定期的実施

従来までは、とにかく権利数を増やすことを目的としてきたが、バブルが崩壊し、企業内の各事業部門において収支が厳密に見られるようになる中で、特許についても、経営会議において「億も経費を使って、どれほどのリターンがあるのか」と問われるようになった。

今後は、使える権利を取得するのは勿論のこと、客観的なデータを活用しながら、定期的に再評価をし、事業の観点から不要な特許権は放棄することにした。

この作業を進める中で、保有権利の3段階評価を知的財産部で行い、その最上位評価の特許から、クロスライセンスにおいて重要な役割を果たしうる重要特許の発掘作業も行っている。この、重要特許を選別する判断は各研究開発部門の見解を取り入れて行っている。こうすることによって、知的財産部に欠落した視点を補うことができる。

### [334] 放棄判断のタイミングで複数事業部間の橋渡し

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っている。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。

## 第6章 特許群（発明群）の戦略的管理

### 【1】群管理に向けて

#### 1. 群管理が求められる背景

##### （1）技術の複合化に対応するために

我が国は世界一の特許出願大国であり、我が国の企業は多数の特許を取得しているが、その数の多さのために各社が特許を適切に管理しきれなくなっているという現実的な問題も指摘される。そこで、複数の特許を、ある程度の塊の特許群として管理することで、特許権を保有する目的に合致した管理を行うことが可能となる。特に、技術の複合化が進んでいる分野においては、一つの商品を数百にも及ぶ特許権で保護することもあり、そのような商品を扱う企業においては、研究開発成果である発明を、個々に単体でとらえるのではなく、商品や技術テーマ等との関係で「群」としてとらえていくことの必要性に迫られている。そして、自社の特許権だけでなく、他社の特許権も含めて管理することは、「群」としての実態をとらえるに当たってより有効である。

また、その際、出願されて権利化されている特許発明だけでなく、いわゆるノウハウとして企業内に蓄積されている技術に加え、意匠や商標もあわせて全体を群として管理することも重要な知的財産戦略となってきている。

##### （2）研究開発戦略・事業戦略と知的財産戦略の連携を深化させるために

事業戦略、研究開発戦略及び知的財産戦略を三位一体のものとして推進するためには、経営トップから末端に至るあらゆるレベルでの連携体制を構築し、また、企業活動のグローバル化の進展に伴い、グローバルな事業戦略とそれを支えるグローバルな知的財産戦略の確立が重要である。

例えば、他企業との提携やM & A等における企業評価においても、知的財産を基にした評価が実施されるようになり、近年の知的財産業務は事業戦略の策定に大きな影響を与えるものである。

また、企業における知的財産を効果的に活用するためには、知的財産に関する情報を他部門と共有化し、広く事業戦略・研究開発戦略等に役立てることが重要となる。実務レベルにおいては、事業部門・研究開発部門と知的財産部門の担当者間の連携を図ることにより、将来の事業展開を考慮した知的財産権の取得が可能となる。

具体的には、

知的財産意識を持った研究開発への取組（パテント・マップの作成等による他社の知的財産と今後開発する技術との関係を整理した上で、研究開発に取り組む等）

知的財産担当者による研究開発部門との頻繁なコミュニケーションを通じて、研究開発の現場で生まれる研究成果の迅速かつ的確な権利化

重要な研究開発テーマにおける、開発までのロードマップの作成等による適切な研究開発の方向付け、研究開発成果の迅速かつ的確な権利化を行うための知的財産部員の張り付け、研究開発の初期段階や段階ごとの特許群の構築等が重要となる。

また、事業戦略を踏まえ、コア事業に係る基本特許等の取得による強い知的財産ポジションの確保に加え、他社に迂回技術や代替技術等による参入余地を与えない特許権等により、攻撃・防御・予防の面から知的財産権を取得し、それらを群管理していくことが重要となる。

さらに、他社からの攻撃を予測するとともに、他社権利の侵害に対する予防又は回避が効率的な研究開発投資に結びつくという視点が重要である。また、国内市場のみでなく、グローバルな市場でも研究開発成果が活用され、高い水準の研究開発費の回収ができるように、グローバルな事業展開との密接な連携を図ることも同様に重要である。

## 2. ポートフォリオ

「知的財産ポートフォリオ」という言葉がある。それは、必ずしも統一的な概念に基づいて使われているとは言えないが、複数の知的財産を最適に管理し、的確な経営戦略に反映できることと観念されることが多い。

本事例集では、複数の特許(知的財産)を何らかの観点に基づいて集合体と認識して管理することを特許(知的財産)の「群管理」と表現し、この管理された群が、群として管理される何らかの目的に対して最適化された状態を特許(知的財産)ポートフォリオと表現することにする。

一般的に、知的財産ポートフォリオを観念したときの切り口としては「技術的な広がり」と認識されることが多いが、一部には「地理的な広がり(海外出願)」と認識されることがある。本事例集において、「地理的な広がり」については、第4章【4】の海外出願の項目で詳細に記載している。したがって、本事例集では、特許群・発明群・ポートフォリオの観念として「技術的な広がり」を意識して構成している。

以下に、各社の発明の群管理や知的財産ポートフォリオ管理について、多様な取組を紹介していく。しかし、現実には日々改善をしながら取り組んでいる企業が多く、最終的な最適管理に到達していると考えられる企業はほとんどない。その中で、次のように指摘する企業もある。

### [335] 知財ポートフォリオ管理について聞いて回るものの・・・

最近、発明の群管理や知的財産ポートフォリオ管理について、機会があるごとに、他社の取組を聞いている。しかし、他社が行っている管理のレベルは高いものから低いものまで多様で、同一の言葉で扱って良いか疑問に感じてしまうほどである。

例えば、大きなくくりでの技術の管理として、A社が 件、B社が 件、C社が 件の特許を持っているとか、そういうことを管理しているだけでは意味がない。群として管理するに当たっては細分化して管理し、将来予測を明確化することで意味が出てくる。具体的に言えば、大くくりの技術をさらに細分化していき、「 式の製品に関して という技術を用いた部品」と細かく技術を特定し、 年後には、その技術がどうなっているのかの予測を、市場性と技術開発動向の予測と共に管理することが必要である。

これにより、他社技術と自社技術との相対的な関係及びその将来予測を明確にすることが可能となり、研究開発戦略に関して、より具体的な提言をすることができる。例えば、 式の製品に関して という技術を用いた部品については、A社にかなわないから、 ではなく、 という技術開発に注力すべきであるといった提言である。

### 3. 群管理のメリット

上記企業が指摘したように、群管理をはじめたきっかけや群管理の内容、手法等は各社様々であり、群管理をする目的にも各社違いがある。

まず、群管理を始めたきっかけとして挙げられているのは、個々の管理ゆえ、重複して特許出願してしまうことや特許出願漏れなどの明確なデメリットを解消するために群管理をし始めたケース、特許紛争の多発により、1、2件の基本特許では守りきれないという意識から特許網を積極的に構築するために群管理をし始めたケース、個々の発明の相対的な位置づけを把握し、各フェーズにおいて点ではなく面での判断を行うために群管理をし始めたケースなどが一般的である。

そして、この群管理を行うことのメリットを実感している企業は多く、そのメリットとして、次のような点が挙げられている。

各発明の相対的価値が一目でわかるようになった。

自社と他社の技術的レベルを相対的に把握できるようになった。

今後、注力すべき技術を見いだすことができるようになった。

基本特許に対する上流技術から下流技術までを網羅的に権利化できるようになった。

必要な周辺技術をもれなく特許出願することができるようになった。

自社で軽視した特許でも、他社にとっては重要という判断が可能となった。

自社の未利用特許をうまく活用できるようになった。

研究開発スケジュールと知的財産取得スケジュールの連動が可能になった。

特許及び経費の選択と集中が効率的に行えるようになった。

知的財産部門以外との情報共有を図るツールとしても、群管理で整理された情報はわかりやすく、情報共有、また意思疎通が容易となった。

他方、群管理を始める当初は、相当の労力が必要になる点についても指摘してい

る企業がある。また、理想的な知的財産管理のために群管理を開始したものの、単に網羅的な特許出願をすること自体が目的化してしまい、本来の目的と関係なく特許出願が増え、数ばかりで使えない特許権の集まりを保有することになって、結果として知的財産管理費用も増大してしまうケースもある。

したがって、特許を取得する目的、および、特許を群として管理する目的を、予め明確にして、自社に適した群管理の手法を選択することが重要である。

### [336] 選択と集中の深化の中で

当社は、数年前から群管理を開始した。群管理を始めたきっかけは、社内で「選択と集中」が推進されるようになったためである。群管理が導入されるまでは、知的財産部員は、研究開発部署から提案された発明を個々に権利化することを主体に考えていたが、「選択と集中」の精神が深化するにつれ、「活用できる権利」を生み出すことが重要視されるようになり、権利をどう活用するかについて出願の段階から考える必要性が生じてきた。そして、知的財産部員が権利の活用を整理して考えるためのツールとして、複数の特許を最適な群として管理するポートフォリオ管理を試み始めた。

### [337] 問題点解決のために群管理を開始

当社が従来から行ってきた個々の発明ごとの管理には、次のような問題が生じていた。

事業部の製品開発計画と知的財産部の権利取得スケジュールが連動しておらず、知的財産で保護されない製品が上市されることがあった。

発明者・知的財産部員・弁理士が技術マップと開発スケジュールを共有していないので、特許取得率が低い。

プロジェクト解散後の知的財産係争・拒絶査定への対応が弱い。

こうした問題を解決するために、製品を知的財産権で確実に守ることができるような戦略的な特許取得を行うことを目的として、パテントポートフォリオの構築を目指した制度を運用し始めたところである。

### [338] 価値ある特許のみの取得のために

バブルの頃までは、特許権の取得・維持費用について、厳格に必要性を問われることは無かった。しかし、近年、各事業部の支出を厳格に精査されるようになる中で、特許についても同様の目が向けられるようになってきた。そうした中では、自社で生まれた発明には何があり、そのうちの何れを特許出願すべきであるか、さらには、特許権取得後にも何れの特許を維持すべきであるかということ、的確に把握し、説明することが求められるようになった。そうしたことを行うためには、個々の特許を全体として把握することが必要である。つまり、個々の発明や特許が、他の知的財産とどのような関係にあるかを整理できていなければ、その発明や特許に対する対応を的確に行うことができないからである。

### [339] 群管理で事業における攻め方、守り方を把握

知的財産の群管理によるメリットは、自社が有する技術、及び、自社の技術的な強み・弱みを的確に把握することができ、それを研究開発部門へ情報提供し易くなることにある。つまり、開発された個々の技術を群として管理していないときには、特許・技術情報がバラバラで存在することになり、社内全体に共有化することが難しいという問題があった。また、知的財産をポートフォリオ化する中で、他社の技術動向も把握できることから、事業における攻め方、守り方を考える際に知的財産の要素も含めて検討しやすくなる。

### [340] 他社とのクロスライセンスやアライアンスのために群管理

従来は、個々の発明ごとに、最適な権利として取得し、管理する手法を採用していた。しかし、それでは、予算等の問題で、特許出願中もしくは権利化後の案件の放棄を検討する際に、どの案件を優先的に保持しておく必要があるのかを見極める必要が生じていた。つまり個々の特許だけを見ていると、放棄して良い案件であるか否かの適切な判断はできないという問題があった。

また、自社単独で技術開発を行うことが難しくなる中で、他社とのクロスライセンスやアライアンスが重要となり、そうした検討の際には事業カテゴリや技術カテゴリごとの特許力の把握が必要となった。

こうした背景があって、複数の特許を群としてとらえた管理を全面的に導入することが試みられるようになった。こうした管理をしてみると、従来は、なぜ重複する権利が維持されていたのか、この特許がなぜ放棄されたのかなど疑問に思う。

### [341] 群管理による効果は明白だった

数年前から特許の群管理を始めた。それ以前は、個々の特許をばらばらに管理していたために、それぞれの特許の重要性が判断できず、特許権の活用戦略などを立てにくい状況にあった。つまり、個々の特許という「点」での管理では、それぞれ特許の相対的な位置づけがわからないということである。例えば、この特許があるのに、なぜあの特許を維持する必要があるのかという議論すらできなかったのである。そういう状況では、知的財産部はリスク回避のために、特許出願や権利維持を選択するしかなく経費がかさんでいくことになった。そもそも、この段階では、経費がかさんでいるという認識はなく、必要経費と考えていた。

今、思えば知的財産部は業務を放棄していたのかもしれない。単に事業部門や研究開発部門からの要請に基づいて、一つ一つの特許権を適切に権利化していれば良いと思っていたのである。つまり、それぞれの特許権が事業全体の中で、どういった重要性を有しているか認識しようとしてもいかなかったと言われても仕方ないだろう。

そのため、まず個々の特許の相関図を把握する必要性を感じ、自社製品の切り口からの特許群を整理し、さらに、その特許群と他社特許の関係を「面」で管理するようになった。この特許群の管理により、それぞれの特許の相対的な位置づけが把握できたことで、結果的に、海外出願の必要性の有無、および出願国の選択を合理的に判断できるようになった。さらに、保有特許のうちで権利放棄してもよい特許かどうかも認識し易くなった上に、埋もれていた自社特許が他社にとっては重要かもしれないという判断もできるようになった。また、特許群を可視化ができ、知的財産部以外の者に対しても説明しやすくなった。これが、当社にとっての知的財産ポートフォリオ管理と思っている。そして、この管理をすることによって生じる効果は、とにかくメリットばかりである。

しかし、知的財産部の本音としては、こうした管理は手間がかかり面倒と感ずることもある。したがって、どの程度まで徹底してやるか、全ての分野で行う必要や意味があるのかと悩む。そこで、現在のところ、手間に見合う効果の高い分野を中心に、できる範囲で行っている。例えば、素材や化合物関係の分野では、その物質から用途や製法へ広がりのある特許群が構築できることから手間に見合う効果があり、優先的にポートフォリオ管理を行っている。

## 【2】群管理手法（レベル別）

### 1. 群管理のレベル分け

次に、各社の群管理の手法を以下に紹介していく。

各社とも、群とする単位や内容はそれぞれであり、その管理段階にもばらつきがある。また群管理、ポートフォリオ管理を効果的に活用するツールも様々であるが、企業の群管理の深化へのステップは、概ね以下のように整理することができる。

#### 【群管理ステップ】

レベル0：群管理をしていない(個別管理)

レベル1：必要な情報の収集(分類付け)

- 単位(技術ごと・製品ごとなど)に応じて特許権等を分類(データベース化)

レベル2：自社の現状ポジションを把握(可視化)

- 単位に応じて発明・特許群を抽出し可視化(特許マップの作成)  
現状把握から対処方針の立案が可能になる

レベル3：特許群(知的財産群)の最適な将来像を描く(将来ビジョン)

- 将来事業などに最適な特許群の創造を計画  
理想特許群を実現し、特許ポートフォリオが形成される

この群管理ステップのレベルは、多くの発明や特許を群として扱うことを意識したものであり、企業の規模・業種・事業形態・関係する発明の多さなどに合わせて最適の群管理手法を各企業が検討することが必要となる。また、これから群管理を始めようとする企業であれば、高レベルの管理をいきなり求めるのではなく、まずは効果が高く得られそうな分野を中心に低いレベルから順に整理し始めることが効率的である。

いずれにしても、企業が発明や特許を管理する目的は、自社の事業の成功・利益の確保にあり、この群管理自体が最終的な目的とならないようにすることに注意が必要である。

### 2. 群管理レベル0 - 個別管理 -

複数の特許や発明が単に存在しているだけであり、それぞれの関連性は整理され

ていない。社内で創造される発明の数が極めて少なく、自社事業において使用する特許発明の数も少ない企業においては、発明群・特許群の群管理レベルがゼロであったとしても、最適な発明や特許の管理を行うことは可能である。逆に、そのような企業ではなく、創造される発明が相当数あり、自社事業において使用する自社や他社が保有する特許発明が多い企業においては、群管理レベルがゼロであることは大きな問題になることがある。

### 3 . 群管理レベル1 - 分類付け -

このレベルでは、自社の個々の特許を製品、品番、機種、生産工程、開発テーマ、プロジェクト、技術、部署等の各社の管理単位に応じて分類分けしデータベース化をしている。さらに自社特許だけではなく、他社特許(発明)も対象にして情報を整理している企業もあり、それは、群管理をするに当たって必要な情報をより広く収集していることとなり有益である。

また、このデータベースには特許権に係る情報(権利化状況、使用状況等、重要度ランク、報奨情報、特許権取得の目的等)だけでなく、当該研究テーマや事業テーマのスケジュール、あるいは生産コストや売上などのコスト管理をあわせて管理している企業もある。

その他、特許だけでなく、ノウハウ、意匠、商標も一緒に管理し、知的財産群を分類付けして管理している企業も少なくない。

#### [342] ノウハウも含めた群管理に基づき着実な権利化の実現

研究開発・事業活動から生じた自社の知的財産群について、事業や製品ごとに、特許やノウハウを社内データベース化して、まとめ管理をしている。

特許やノウハウは、製品と技術ごとに知的財産部でコードを付けている。そして、このコードで全ての特許やノウハウを管理している。このコードの付け方としては、基礎的な研究開発段階では技術くりの中でコード番号が付され、製品段階のものは、その製品くりのコード番号が付される。つまり、Aという技術くりに入る特許(出願段階)にA11と付された後になって、その特許発明が製品に使用されれば、A11 - 1というように枝番が付されていくということである。これにより、特許やノウハウをみると、どの技術群に属し、どの製品に使われているかと整理できることになる。この管理をするために、新製品を出す前には、自社特許との関連付け作業を行っている。

このコードは、部品単位で管理しているものもあれば、製品単位で管理しているものもある。一つの製品に、ある技術の特許群全体を使用する場合は、その特許群を指す大項目(上の例ならA)というコードを付与して管理している。基礎研究部門の技術は、大項目でコードを取っている場合が多く、開発単位が大きいため、大項目管理になっており緻密に特許群を管理できない。

現在のところ、他社製品や他社特許についてのコード付与などはできていないが、それを行うことによって事業戦略に資すると考えているところである。

### [343] 自社特許情報をデータベース管理

当社では、権利の活用にあ資することを目的として特許を群管理している。その手法は、出願日順に、審査請求、発明報償について取りまとめ、IPCとは異なる社内分類ごと、製品ごと、重点テーマごとに自社特許をリストアップできるようデータベース上での管理となっている。

今後は、このデータベースを元に、特許マップの作成や、他社動向の把握を各事業部においても日常化すれば、知的財産部だけでなく事業部においても群管理の有用性を認識するのではないかと感じている。

### [344] 標準化技術ごとに群管理

当社では、自社の標準化技術に関して、標準化ごとに、各特許について、特許分類、発明者、標準化会合のスケジュール等をデータベースに格納しておき、すぐに取り出せるように群管理をしている。以前、標準化技術を先導して開発していたものの、特許の体系的な管理が不十分だったため、必須特許を多く取得できなかったことの反省からデータベースで管理するようになった。

### [345] 自社・他社特許の現状を把握できるデータベース

自社と他社の関連特許に、製品ごとのコードを付与し、一覧表(エクセル)で管理している。面で分析する特許マップは作っていないが、各特許のクレームと要約、また審査中か登録されているか、対応海外特許の有無、使用状況に加えて、競合他社の情報が入力されている。これにより、各特許の状況の情報を簡単に引き出せる。

### [346] 戦略ユニットごとに他社特許も含めて群管理

当社では、以前から、事業部門ごと、研究開発部門ごとに特許の保有件数については把握していたが、他部門が開発した発明に関する特許の利用状況の把握は困難であった。近年は、事業部の統廃合なども行われる中で、上層部から特許の利用状況を即時に提出するように要請されることがあったので、当社に既存していた売上把握の単位になっている戦略ユニットの経理コードごとの管理手法に切り替えることにした。この戦略ユニットの経理コードは全事業を200程度に細分化したもので、審査継続中案件及び保有特許権の全件について利用している場合にはコードを付与した。具体的には、事業グループ 戦略ユニット 機種単位 品名コードのように細分化されたコードであり、テーマによっては他社特許情報や自社売上(月1回更新)なども一括管理している。なお、一時期にまとめて大量の案件の再分類をしたため担当者には大変な負荷がかかった。

## 4 . 群管理レベル2 - 可視化 -

群管理レベル1で形成されたデータベースに基づき、製品ごとや技術ごとという単位に応じて自社特許及び他社特許の位置づけを可視化することができる。その可視化により自社・他社が保有する複数の特許の相関関係や、自社が保有する特許と事

業戦略や研究開発戦略との関連性を視覚的にとらえることができる。いわゆる特許マップを作成することは、この段階の一つの類型である。

こうした視覚化により、自社技術の強みや弱みを容易に把握することができ、それを元に自社が注力すべき技術を見出すこともできる。また、個々の特許の相対的な位置づけを認識することにより、特許出願や権利維持の要否判断を、事業戦略や研究開発戦略に連動させて戦略的に行うことも可能となる。

さらには、自社と他社の特許群の状況を相対的に認識し、他社の特許群の隙間をぬって研究開発を進め、新製品・新事業を展開するということが実践される。

この段階では、自社及び他社の現状を把握したうえで、現状分析の結果への対応のための戦略を提言できる段階に達している。

### [347] 群管理をし始めたおかげで強い特許を固められる

従来、特許出願1件ごとに出願要否を判断するだけであったが、研究開発テーマごとに自社特許を管理し、特許マップを作成することで、そこから見えてくる面の特許出願が可能となり、強い特許群(他社の回避路を絶つ)で固めるというような戦略的な特許管理が可能となった。さらに、特許を出願する際には、1件ごとにその出願がどのような課題に対する発明かを確認しているため、出願に漏れがないかを随時確認できる体制となっており、関連性のある出願が漏れずに、まとめて出願できるようになった。結果的に特許群を構築できている。

### [348] 特許マップにより特許の隙間を発見

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に協力要請に基づき、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。

### [349] ライフサイクル管理のためにパテントマップ利用

当社を代表する2つの重要技術に係る自社及び他社の特許について群管理をしている。この2つの技術は、当社にとって長らく事業を支えてきた根幹技術であるが、その基本特許は期間満了を迎えることになったので、この根幹技術に関わる改良技術を取得して特許権の延命を図り、自社製品と同等製品を他社が提供することができないようにすることを目的として、この群管理を開始した。具体的には、特許マップ(パテントツリーの形で構成要素を枝分かれにぶら下げている)にして他社権利の状況も比較表として取り入れながら、自社特許について存続期間や自社製品との対応を管理している。

### [350] 特許マップを頻繁に更新し、基本特許を中核とした強力な特許群を構築

従来は、社内で生まれた個々の発明を順番に特許出願しているに過ぎなかった。しかし、重複して特許出願をしたり、逆に特許出願漏れがあったりしたので、10年近く前から、特許を群として管理する取組をはじめた。

当社の一つの事例として、外国の大学教授から、ある基本特許について日本における実施権を買った後の取組がある。この基本特許を核として、研究開発部門が、様々な応用発明、用途発明を開発し、技術を発展させた。その際に、知的財産部の担当者は、研究開発の方向性と特許出願済みの技術を整理した特許マップを作成、また頻繁に更新し、これを持って、週に1回程度の割合で研究開発部門の関係者と打ち合わせを行った。そして、重複した研究開発や特許出願を行わないように注意を喚起しつつ、特許出願できていない応用分野を集中的に開発するように意識付けを行った。

その結果、この基本特許を中核とした100件以上の特許群を構築することができ、その特許群を利用した製品は当社を代表する製品となっている。

### [351] 事業を超えた特許マップの整理 [ 欧州企業 ]

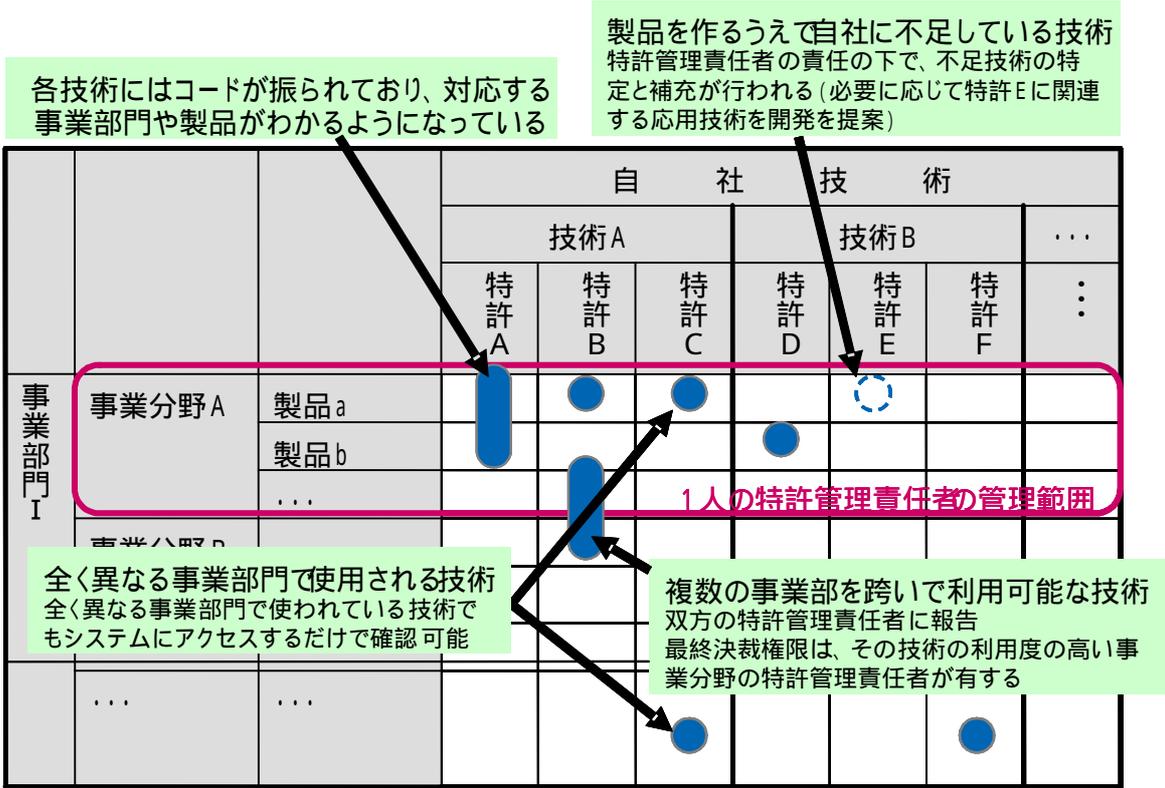
当社は、事業分野ごとに特許群を管理する1人の特許管理責任者を配置している。この責任者は、当社の経営戦略に基づいて特許出願、海外特許出願、権利の維持・放棄が行われているかを確認すると同時に、当社の将来の事業発展に向けて知的財産面で十分な準備を行うための特許群を整備する責任を負っている。

各々の特許群の管理方針は群管理プランとして年に1回改定することになっており、特許出願、海外特許出願、権利維持・放棄の判断は、この群管理プランを判断基準として、知的財産部の担当者(社内弁理士)が行っている。また、ここで重要なのは、個々の特許の重要性を個別に判断するのではなく、特許群を最適化するために、個々の特許が必要か否か判断する。

個々の特許には、その特許が使われる、または使われる可能性がある事業部や製品の情報を含むコードが振られている。このコードは、各特許の基本情報とともに特許管理システムでデータベース化されている。コード付与などの特許管理は、担当の社内弁理士が特許管理責任者との相談の下で行う。

当社が保有する全ての特許はデータベース化されているため、全ての社員はシステムにアクセスすることで、事業部門を問わず自社が保有する特許がどのように使われているかを把握できるようになっている。ここでいう基本情報とは、発明のタイトル、発明者、発明の内容、発明の効果、特許出願日、特許審査の情報、特許管理責任者、訴訟の有無、市場動向、競合、ライセンス情報などである(一部の情報はアクセス制限されている)。

このような群管理をすることで、例えば、特許がどの事業部、どの製品に使われているかを一目で把握できる表も作成できていることから、「この特許は自分の事業部門では使わないが、他の事業部で利用可能性があるかもしれないから権利維持しておこう」というような中途半端な権利維持は起こらなくなり、権利維持にかかるコストも下がる。



5 . 群管理レベル3 - 将来ビジョン -

群管理レベル2の実践により、自社や他社の特許群(発明群)の現状を把握した上で、知的財産の観点からの提言が活発化する。それにより、知的財産の観点が自社の事業戦略や研究開発戦略に取り込まれるようになると共に、その研究開発戦略や事業戦略を実現するために最適な特許群を構築しようとする知的財産に関する戦略が必要となる。こうした中で、特許群の理想的な将来像(特許群の将来ビジョン)が描かれ、その特許群が実現されるときに群管理レベル3が達成されることになる。

この段階に達すると、知的財産戦略が確立し始め、事業戦略や研究開発戦略を反映するばかりではなく、事業戦略や研究開発戦略へと影響を与えるようになり、この3つの戦略は深く関連し始める。さらに、この状況が恒常化したとき、知的財産戦略自体に中長期的な将来ビジョンを描くことも可能となり、それは中長期的な将来における最適な特許群・発明群をも具体的にイメージできることを意味する。つまり、そのように構築されていく特許群・発明群は将来ビジョンを具現化させた一歩先を行くポートフォリオであり、この段階に達したときには、さらに高度なレベルの群管理が形成されるようになる。

こうした群管理を実現するためには、知的財産戦略と事業戦略や研究開発戦略との一体化が実現されていることに加え、特許群構築のために最適な方法を知的財産部門が提言しつつ、実際にそのモデルを選択し、効率的な将来特許群を構築するステップを踏むこととなる。このモデル選択に当たっては、自社の研究開発、つまりは自

社での特許化を推進するだけでなく、場合によっては他社の特許をライセンスインしたり、他社の特許の無効化をねらったりするなど、自社にとって無駄のない選択を行うことが効果的である。こうした取組を繰り返す中で、知的財産戦略と事業戦略や研究開発戦略が経営に資する合理的なレベルで結合し、自社収益の向上を実現し、知的財産の視点による提言の妥当性も確立していく。

つまり、多くの企業が現在行っている個々の特許を一括管理してデータベース化したりマップ化したりするだけではなく、必要な情報を的確に管理した上で、知的財産部門が研究開発戦略及び事業戦略を的確に把握し、三位一体となって特許ポートフォリオの将来ビジョンを描き、その実現に向けて取り組むことにより、最終的に自社に最適化された特許群(特許ポートフォリオ)が構築され、それが技術経営力を高めることにもなる。

なお、群管理する単位については、各社様々ではあるが、大単位のポートフォリオの元に細分化された小単位のポートフォリオが複数構成されうると考えられる。群となりうる単位がある限り、そこにポートフォリオは構築される。

#### [352] 将来の特許ポートフォリオの構築に向けた進捗チェック

当社の研究所では、特定の事業もしくは製品を対象として、研究開発のゴールにおける将来的な理想特許群とライセンス供与先を明確にし、それに向けた研究開発管理を行い、その結果として形成された特許群はポートフォリオ化された状態となる。

この管理をはじめたきっかけは、長期的な研究開発の管理を行おうとしたことにはじまる。具体的には、研究開発の開始の際に最終的な知的財産群のイメージを作成し、研究開発の進行の各段階で知的財産に関する進捗状況をチェックする仕組みを作り、知的財産の権利化状況も一緒に把握するように体制を整えた。

#### [353] 代替技術を考慮した特許ポートフォリオを形成

重点分野における研究テーマが選定されると、知的財産部が主体となり、研究から、製品開発、販売までのスケジュールを意識した関連特許の権利化に向けた一括スケジュールを組み、管理している。また、テーマに応じて、事業部もしくは知的財産部が作成した既出願マップも随時更新しながら、将来的に、他社も含め、開発する可能性のある代替技術の広がり等についても検討し、研究テーマごとに将来の技術の広がりを考慮したポートフォリオを知的財産部が予想し、それを網羅する形で権利化できるように取り組んでいる。現在当社では、10テーマほど構築している。

#### [354] 将来予測を立て、効率的な事業プロジェクトの遂行

事業部が作成した将来プランの中から自社の技術力が特に高い分野であって、5～10年先に業界・市場・製品で中核になると予測されるプロジェクトを知的財産部と事業部が一体となって選定し、実現させたい未来の特許群を描き、それに向けた特許ポートフォリオ管理を行っている。

特許ポートフォリオ管理の目的は、技術力のみならず特許力の観点からも万全な体制を整えることで、製品が市場に展開された時に、自社の立場を、より優位にすることにある。

具体的な管理手法は、知的財産部が事業部の責任者と合議をしながら次の指標についての進

抄を管理していく。

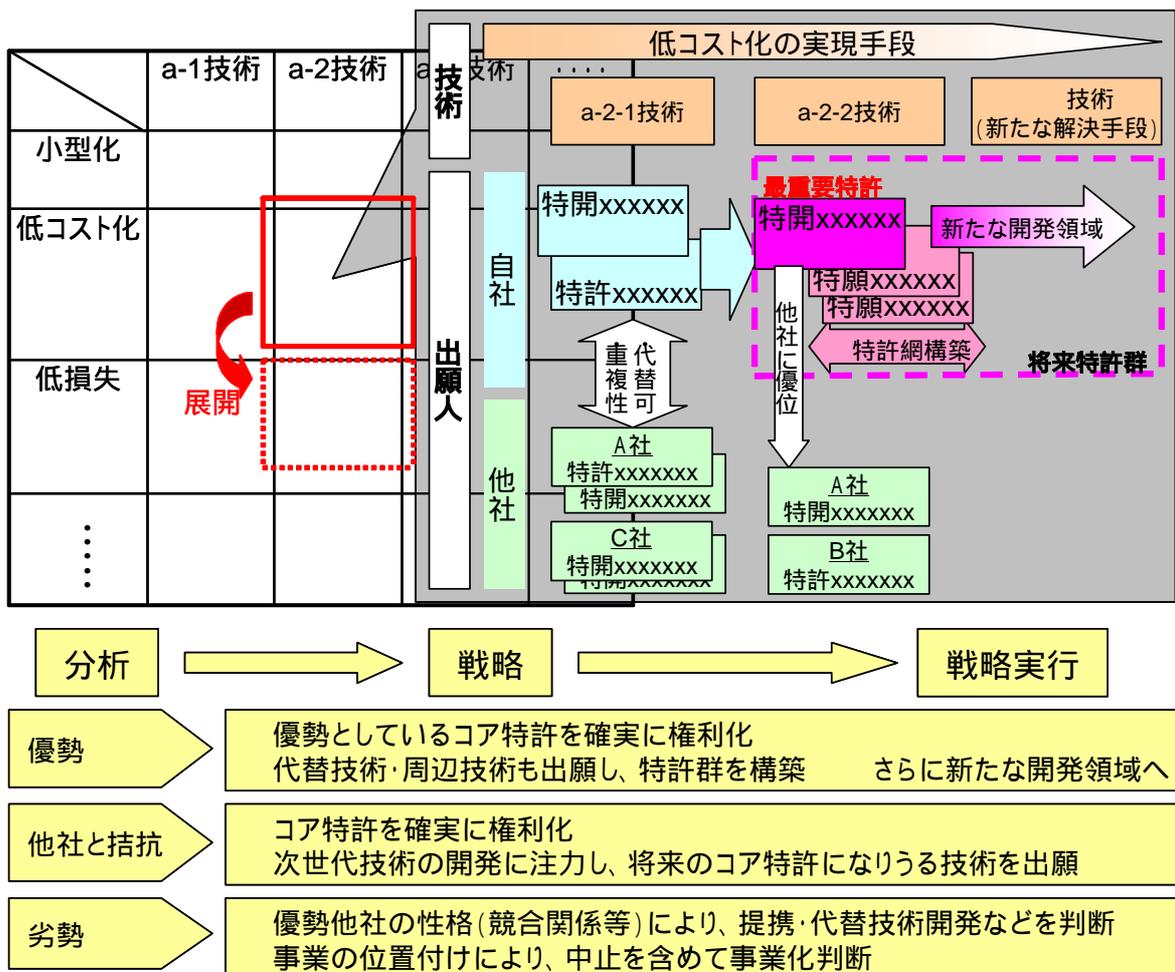
- ・他社の開発状況
- ・自社の開発・事業化・知的財産管理スケジュール
- ・自社と競合他社との特許力比較

自社特許は、さまざまな観点から分類しており、競合他社の特許についても同様の観点で分類している。このような分類を行うことで、個々の特許の価値を考慮した特許力の比較が可能となる。そして、自社が優位に立つためには有力な特許がどれだけ必要かを把握することができるようになり、結果として、戦略的に特許出願を進めるとともに、安定したパテントポートフォリオを構築できる。

また、上述のような管理をすることで、常に競合他社の開発状況、特許出願状況等を意識しながら、効率的に開発プロジェクトを進めることができるようになる。

### [355] 自他社の特許取得予測を踏まえて次世代技術開発

当社では、次に示す図のような自社他社の権利取得状況と権利取得予測に基づいて、特許ポートフォリオ将来像を描きながら、今後の研究開発戦略、出願戦略を策定している。



### 【3】群管理による新たな展開(真の知的財産戦略の探求)

今まで紹介してきた企業の群管理の事例は、事業戦略や研究開発戦略と一体となって、自社の既存事業において利益を最大化させることに目的を置いていることが多い。そのため、この目的の下で構築される特許群(必要に応じて意匠、商標等の知的財産を包含する)は、その事業から収益を挙げるための優れた知的財産ポートフォリオとしての機能を有している。そして、このポートフォリオは一過性のものではなく、常に研究開発戦略、事業戦略に反映させながら、それらの進展にあわせて見直すことが重要である。知的財産ポートフォリオは、製品の上市や研究開発の完了によって、その使命を終えるのではなく、自社事業を実施し続ける限り進化し続けていく必要がある。

さらに、その知的財産ポートフォリオの価値は、自社の既存事業における利益の最大化を目的とした領域に留まるものではない。自社における新規事業開拓の糧、もしくは、他社へ提供できる財産となるように取り組むこともできる。これは、知的財産ポートフォリオを既存の事業戦略や研究開発戦略にとらわれず、全く新たに生み出すことを意味し、その知的財産ポートフォリオ自体が高い価値のある財産と認識できるものになる。

つまり、それは知的財産部門が新たに開発に着手すべきテーマや課題を提言し、事業戦略が想定する既存事業のためだけではなく、自社の新規事業の開拓や他社とのライセンス、技術売却などを見込んだ知的財産群(特許群・発明群)の創出を目標に掲げて取り組むなど、知的財産戦略の新しい道筋も切り開いていくこともできることを意味する。

また、今回、ヒヤリングを行った米国企業の中には、以下のような考え方を持っている企業がある。

#### [356] 他社の将来予想を飛び越える発明を創出 [米国企業]

競争社会で勝ち抜くためには、他社の動向を予測し、それを飛び越えるような発明が必要であると認識している。

現状を改善するといった付加的な発明による発展には限りがある。また、競合他社が、そのような発展を進める中では、なおさら同じ競争軸での優劣を競うことは得策ではない。当社は、他社と別軸における発明で他社との差をつけることを狙っている。したがって、他社とは異なる軸での発明を創造し、特許権を取得することが重要である。しかも、それは必ずしも当社の製品に活用されることを目的とする必要はなく、他社動向の先を見据えた特許を取得するようにしている。当社では、20年という長期的な戦略を策定している。

#### [357] 長期的視点からの発明の創造と特許権取得 [米国企業]

これまで、当社における特許出願は、当社で商品化ができるもの、または当社の事業に関わるものに絞られてきた。しかし、5～10年後に出現すると思われる新たな技術領域に対応するべく、長

期的視点からの発明の創造と特許権取得のアプローチを取り入れ初めている。これを「Forward Patenting」と呼んでいる。具体的には、研究者や開発者と経営部門、知的財産部門が合同で長期的企業戦略に関するブレインストーミングを行ない、この中で現時点では商用化の見通しはないが長期的に実用可能性の高い技術(発明・特許を含む)を特定している。こうした部門を超えた会合は一般にはほとんどないため、新しい企業戦略を生み出すきっかけにもなっている。

前述したとおり、日本においては、財産としての知的財産ポートフォリオを構築するという明確な目的を持って取り組んでいる企業はまだ少ない。しかし、中には新規事業開拓を目的として、財産としての知的財産ポートフォリオを構築するために将来を見据えた戦略的出願や集中的出願を助ける部隊を知的財産部内に設ける企業が始めている。

#### 【4】各社に最適な群管理（ポートフォリオ管理）のために

本章においては、効率的な群管理という切り口に重きをおき、特許群(知的財産群)を整理してきた。ただ、群管理はそれだけで機能しうるものではないし、単に群管理をただけで、特許群のポートフォリオ化を実現できるわけではないことは前述したとおりである。そこで、本章では典型的な群管理のステップをレベルとして分類したが、そのステップは、必要な情報をデータベースに整理し、マップ化し、特許群の将来ビジョンを描いて実現していくということである。

こうした理論を踏まえた上で、特許及び発明の群管理、そしてポートフォリオ管理を具体的に実現する手法としては、本事例集の全体に渡って紹介している内容を、企業の規模、方針、体制、扱う製品、事業戦略、研究開発戦略などに応じて選択していくことが求められ、企業ごとに、その要素を集約させることで、企業ごとの最適な特許群(発明群)の管理スタイルを構築することができる。また逆に、各管理手法を試行錯誤し、社内の体制を整えることで、群管理のステップアップの必要性に気づく場合もある。

そこで、群管理事例の紹介の最後として、特許ポートフォリオ構築に向けて先駆的に取り組む日本企業の事例を参考として一つ紹介する。

#### [358] 技術課題から描かれた知的財産群でポートフォリオ構築

##### 知的財産に対する考え方

当社は目的がはっきりしない特許権は取らない。常に発明は活用、つまりは事業貢献及び収益向上を見据えて特許出願している。各発明については、それを特許化する目的を整理しており、結果的に特許出願する発明は、当社において何らかの貢献につながる権利である。そのため、知的財産部自体も自ずと投資対効果で評価されている。

##### 群管理

当社は、以前から群管理を行っていたのだが、選定したテーマについて網羅的に特許出願することばかりが目的化してしまい、数が多いだけの特許の集まりとなってしまった。そこで、前記の

考え方を打ち出し、特許群が事業に貢献することは当然のこととして、個々の特許を取得する目的も明確化するようにした。

現在は、取りたい権利を見出すために、後に示すマップを作成している。このマップは、将来解決すべき一つの大きな基本課題(課題1)から始まる。まず、その基本課題を解決するために必要な小さな課題を技術者と知的財産部員でブレインストーミングしながら抽出する。つまり、この小さな課題は、基本課題を小さく分割したものであり、この小さな課題を全て解決できたときには、この基本課題を解決できるという関係になる(この小さな課題を解決するために多くの更なる小さな課題がある場合には、階層構造を更に増やして設定することもある)。そして、それらの課題一つ一つについて、既に解決されているのか、まだ解決されていないのかを、先行技術調査を通じて、自社及び他社の特許権を中心に整理する。この整理をすることによって、自社で研究開発をすべき技術は何か、取るべき特許戦略が何かが明らかになってくる。

さらに、その基本課題を解決するための方向性が決定すると共に、それらの技術を実用化や改良という観点から再検討する。この段階においても技術者と知的財産部員でブレインストーミングをしながら、解決しなければならない、又は解決したほうがより良い改善課題の発掘を行う。それらの改善課題を整理し、それらの改善課題一つ一つについて、既に解決手段があるのか、まだ解決手段がないのかを、先行技術調査を通じて自社及び他社の特許権を中心に整理し、基本課題の時と同様に、研究開発及び特許戦略の方向性を検討・決定する。

その積み重ねにより、一つの課題から見えてくる特許群やその位置関係が把握できる一覧表ができあがる。それが、後に示すマップである。これは、研究開発段階の進行に伴って修正はされるものの、大きな基本課題を解決しようと取り組む前に基本となるものが作成される。つまり、このマップは、特許群の将来ビジョンを映したものであり、それが当社の知的財産戦略の基礎となる。

なお、更新作業についても、知的財産部と技術部の担当者がブレインストーミングとデータ更新を重ねることによって行われ、知的財産戦略が更新されていくことになる。

#### 知的財産部の取組

マップの作成を技術部と協力して行っている。また、上述した群管理から把握した現状を踏まえ、取りたい権利を獲得するためにはどうすべきかという出願戦略も策定している。その際には、例えば、課題解決のために十分な発明がされていない場合は、その課題の必須発明を取ることを目的とした研究開発の推進を促すし、解決できた課題については、その代替技術も権利化すべきかを検討する。

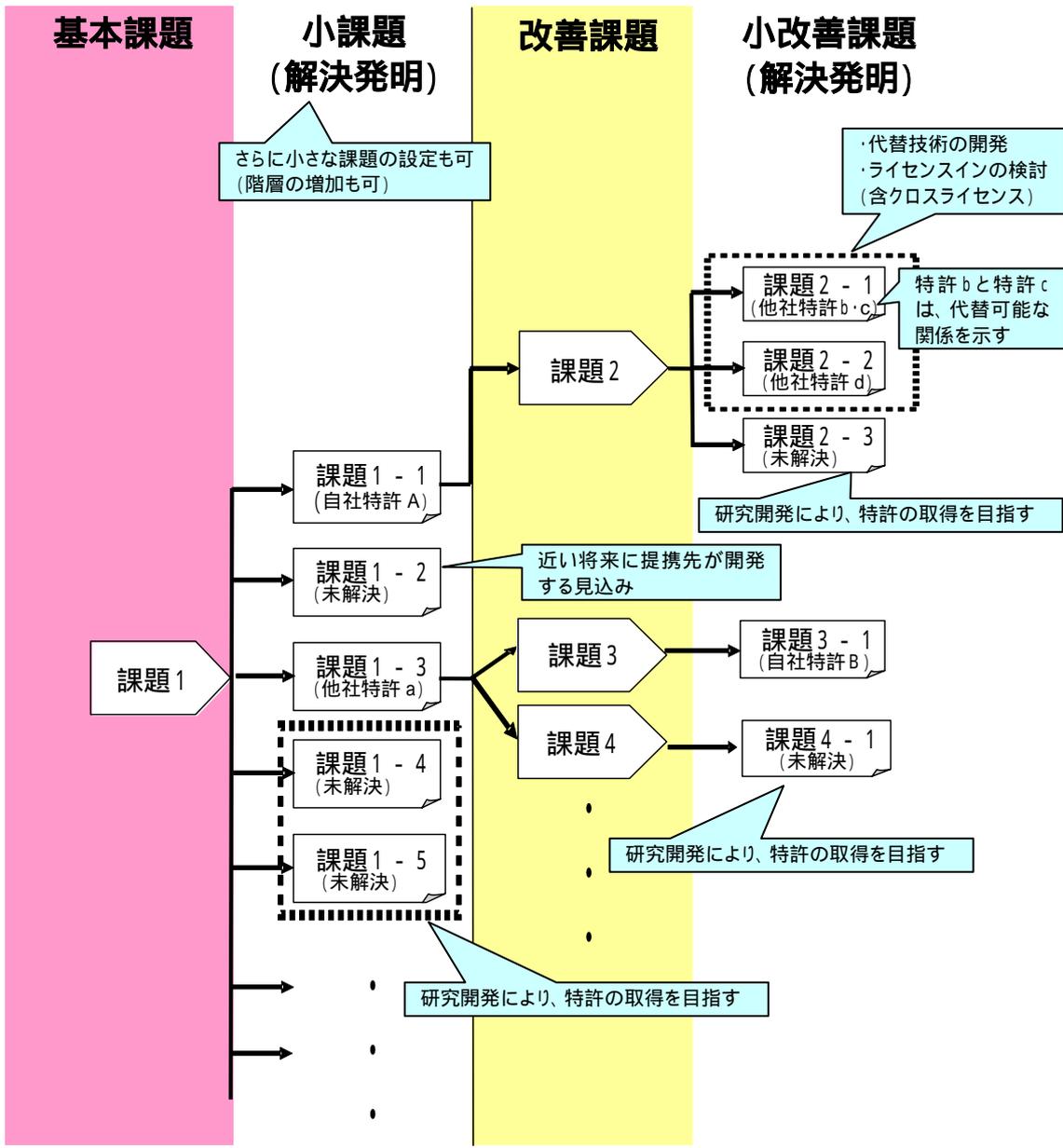
ある課題の解決手法について、他社が既に開発し特許権を取得(出願中を含む)している場合には、ライセンスインも視野に入れて検討し、必要に応じて他社と交渉を行う。また、このような技術についてライセンスインしないという場合には、代替技術の創造に注力するように開発部門へ促す。

#### スケジュール管理

このマップを埋めるための開発及び権利取得スケジュールも各部門で共有化して管理している。

#### その他

当社では、各事業部門長が役員に対して、各自の事業部の事業課題について発表する報告会を設けている。その報告会の中で、事業部長自身が事業テーマについて報告する中で知的財産ポートフォリオの状況について報告しており、その報告資料の作成に、このマップは非常に有効である。



## 第7章 戦略的発明管理に資する体制・環境

### 【1】組織体制

第3章から第5章においては、研究開発からの戦略的な発明創造を促進し、創造された個々の発明をどのように研究開発の現場から発掘し、どのような目的をもって、それらの発明を戦略的に保護・活用していくのかということを通じて述べてきた。また、第6章では、創造された複数の発明を群としてとらえ、どのように効率的に保護・活用していくのかという方法論について事例を中心に述べてきた。

そして、このような発明の創造・保護・活用を実践するための知的財産部員の役割や知的財産部門内の組織については、これまでの各章で個々に取り上げてきたが、本章では企業組織全体の中での知的財産部門の位置付けについて事例を紹介しつつ、知的財産部門の役割を述べていく。もちろん、第3章から第6章までに紹介してきた戦略的な発明管理を実行するために、画一的な最適管理体制が存在するのではなく、各企業が企業規模や事業内容、事業範囲の広がり、事業拠点・研究開発拠点の地理的な配置、特許出願件数の規模などに応じて、自社に適した発明管理体制を整えることが重要である。また、知的財産部門は発明のみを対象とする組織ではないことから、その他の知的財産(意匠、商標など)についても考慮する必要がある。

ここでは、各社が最適な知的財産関連の組織体制を検討する上で参考となると思われる企業の事例を特許出願規模 と共に示す。

特許出願規模は、各事例の表題末尾の括弧内に、2004年の我が国への特許出願件数、2004年の国内出願のうちの海外へも出願された割合(グローバル出願率)の順に、次の分類にしたがって記載している。

2004年の我が国への特許出願件数

- A: 1～10件
- B: 11～50件
- C: 51～300件
- D: 301～1000件
- E: 1001件以上

2004年の国内出願のうちの海外へも出願された割合(グローバル出願率)

- a: 10%未満
- b: 10%以上～30%未満
- c: 30%以上～50%未満
- d: 50%以上

#### 1. 知的財産業務の実行体制

企業規模や事業内容、事業範囲の広がり、事業拠点・研究開発拠点の地理的な配置、特許出願件数の規模など様々な要素によって、知的財産管理のための体制を検討することが重要であることは上述したとおりである。そうした中でも、企業規模が小さく、事業範囲が限定的である企業や、特許出願件数が少ない企業においては、

一つの知的財産部門で全ての発明管理を行うことが一般的である。他方、企業規模が大きく、事業内容が広範囲にわたる企業においては、各事業部門の事業内容・事業戦略、競合他社の状況等に応じて適切な知的財産戦略を立案し、実行していく必要があることから、各事業部門の中に知的財産を扱う組織を配置することがあり、この場合、本社機能の中の知的財産部門と各事業部門内の知的財産部門とが併設されることも多い。

いずれにしても、それぞれの組織体制には、メリットとデメリットがあるため、デメリットを緩和するために各社様々な工夫を凝らした組織を構築している。ここでは、集中型(一つの知的財産部門で全ての知的財産管理を行う体制)、分散型(各事業部門の中でそれぞれ知的財産管理を行う体制)、併設型(本社機能の中の知的財産本部と各事業部門内の知的財産部門を併設し、知的財産管理を分掌する体制)の3つに大きく分けて事例を紹介すると共に、それぞれのデメリットをなくすような組織上の工夫をしている事例も紹介する。

### (1) 集中型

知的財産管理業務の遂行を一つの知的財産部門に集中させた体制が、この集中型に該当する。このような体制を採用することは、知的財産に関する全ての情報が知的財産部門に集まることから、複数の事業部門や関係子会社も含めた知的財産を一元的に管理することが可能となり、知的財産戦略の立案や知的財産の管理業務を全社統一的に実施できるというメリットがある。

また、知的財産関連人材が知的財産部門に集中することで、知的財産人材の管理が行いやすく、知的財産部門内における業務分担やローテーションを容易に実施できる。したがって、この体制は、知的財産関連人材の知的財産に関する能力向上や柔軟な配置の観点からもメリットがある。

他方、事業部門や研究開発部門との距離が生じて、事業部門や研究開発部門の状況などの情報が入りにくくなり、発明発掘、特許情報の提供、権利活用などの活動をするために必要な事業部門・研究開発部門との連携を実践しにくくなる事態が生じ得るというデメリットが挙げられる。

このデメリットを緩和するために、各企業は、各事業部門や研究開発部門に知的財産部員の席を確保したり、事業部門や研究開発部門の責任者・技術者が知的財産担当者(リエゾンマン)を兼務したりすることで、事業部門や研究開発部門との連携を促進させるなど、様々な取組を行っている。ここでは、それらの取組の事例を以下に紹介する。

#### [359] 知財部は社長直轄 ( A、 b )

知的財産の業務を担うのは社長直轄の知的財産部である。知的財産部は、元研究者の部長(訴訟を全て担当)、出願担当、調査担当、特許管理事務(予算含む)から構成される。社長直属のおかげで、知的財産関係、訴訟係争関係の決裁が早いのが特徴である。

知的財産部は、商品開発に当たって当該関連の特許状況を調べて特許マップを作成し、開発技術や自他社開発商品の特許性検討会議に参画している。また、警告等受けた場合は、他社特許回避策の提案や計画図、検討図の鑑定作業を行ったりもしている。知的財産部員で解決できないことについては、特許事務所に相談をしている。

#### [360] 知財部が契約業務を一括管理する体制 ( B、 d )

当社の知的財産部は、社長直属の本社管理部門の一つであり、10名ほどのスタッフで構成されている。知的財産部の業務は、半分のスタッフが会社の契約関係全般を行い、残りの半分のスタッフが特許・商標関係全般を行っている。当社の知的財産部は、知的財産関連の契約だけでなく、共同研究開発契約や秘密保持契約など年間で数百件の契約業務を一括して行っている。

したがって、知的財産部は、会社の契約の全体像を把握しているために、特許の出願戦略や特許ライセンス戦略も立てやすい環境にある。また、他社との契約交渉に知的財産部が長けていることもあってか、当社は他社から高額のロイヤリティを獲得しようとしているわけではないにもかかわらず、特許ライセンス収入が重要な収益源の一つとなっている。

ただ、研究開発テーマの選定などには、知的財産部は全く関与していない状況にあり、今後の課題と認識している。

#### [361] 社長自身が知的財産担当役員 ( C、 a )

当社のコーポレートには、研究開発を支援する部隊が集まった部門がある。この部門には、各事業部に属するよりも横断的に機能するほうが好ましい部署が集約されており、その1つとして知的財産全般を扱う部署が配置されている。

この部署は、知的財産担当及び技術に関連した法務全般を扱う法務担当からなっている。知的財産担当役員は社長本人である。したがって、直接社長の判断を仰ぎながら仕事をしている。知的財産担当は、特に「事業部担当」という形はとっておらず、開発プロジェクトごとに担当者を決めている。これは、知的財産担当は、どの事業部でもハンドリングできる人材でなければならないというポリシーに基づいている。

#### [362] 事業部門から独立した知財部 ( C、 d )

当社では社長直下に知的財産部があり、知的財産部員は特許・技術情報を扱う部署を含めて40名程度である。知的財産部では、知的財産権の出願・権利取得・権利維持に関する検討・手続、知的財産権の活用、第三者知的財産権の評価、訴訟等知的財産権全般に関する業務を担当している。また、一部の渉外業務も含めて技術契約の審査、支援を行っている。著作権と不正競争防止法については法務部と一緒に担当している。また、当社は、事業を他社と提携して行うことに伴う特許を含む技術ライセンス業務が多いことから、事業部内にライセンスを専門に担当する部署がある。

以前に、知的財産と研究開発や事業とのリンクの必要性を感じ、知的財産の最も重要性の高い事業部門の中に知的財産部を移したことがあったが、事業部門との連携強化体制が築けたこと、また全部門を対象とする本来の役割を考慮して、元のとおり事業部門からは独立させた知的財産部に戻した。なお、以前は情報調査機能は研究所に分かれて存在していたが、現在は組織的には知的財産部に統合されている。

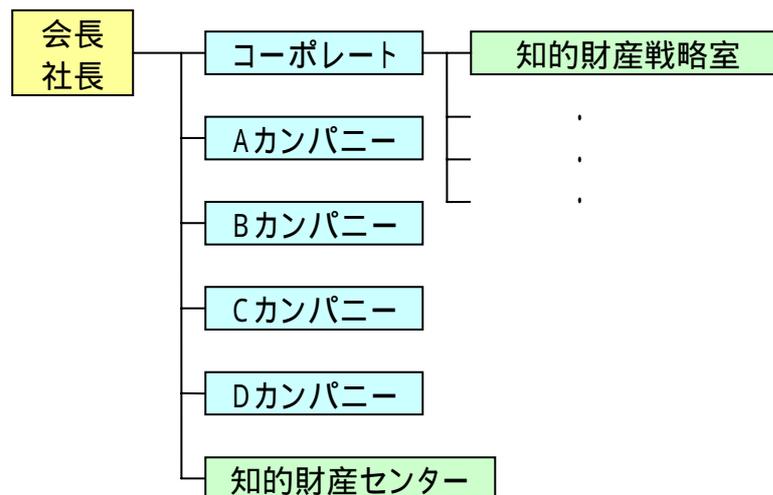
[363] 研究所内に知財部 ( D、 b )

当社では、研究開発本部の下に知的財産部があり、子会社の知的財産も一括で管理している。知的財産部は、発明者に近い所にいた方が良いという考えに基づき、本社から研究所に組織を移動した。知的財産部員は、部署ごとに担当者をつけるのではなく、技術、商品、研究テーマごとに担当者を決めている。

[364] 役割の違う2つの知財組織で集中管理 ( D、 c )

当社では、各カンパニーと並列に配置された知的財産センターと、コーポレートに配置された知的財産戦略室の役割の異なる2つの組織がある。

知的財産センターは、特許ライセンス、教育、特許出願・管理、特許調査などを担当している大きな組織である。一方で、知的財産戦略室は、数名で構成され、自社と競合他社の競争力分析、ポートフォリオ分析や、技術力比較を行っている。



[365] 各事業部に本社知財部員を派遣 ( D、 b )

当社は、本社に知的財産部門が置かれている。知的財産部員の中から知的財産リエゾン担当を選び、各事業部に派遣して出願・権利化業務を行っている。この担当者の本籍は本社知的財産部にあるため、人事権・人事評価権は本社知的財産部にあることから、本社知的財産部が、知的財産全体の管理を行っている状況にある。

かつては、知的財産リエゾン担当を本籍ごと各事業部に移してしまったこともあったが、知的財産部に人事権がなくなってしまうために、知的財産部内での人事交流が希薄となり、結果として情報共有がうまくいかず非効率であった。現在は、担当事業部を変える人事異動も行っており、情報共有が図れるようになっている。

### [366] 研究開発部門に全社的な知財部を配置 ( D、 b )

当社の知的財産部は研究開発部門内に設置されている。研究開発部門自体のミッションとして「事業戦略、研究開発戦略、知的財産戦略の三位一体化の展開と戦略商品開発、基盤技術の深化及びそれにかかわる知的財産権強化」が掲げられている。また、知的財産部のミッションとして「事業戦略、研究開発戦略と知的財産戦略の三位一体の知的財産活動の推進」及び「利益に貢献する知的財産権の取得・保護・活用」が掲げられている。

また、知的財産部は、統括・渉外室と特許室により構成されている。特許室は、本社の事業部制に合わせ、事業により担当を分けて発明の権利化活動を行っている。そして、特許室の知的財産部員は担当の事業本部と同じ場所に勤務しており、この知的財産部員は、発明発掘会を開き、積極的に特許出願の働きかけを行っている。

### [367] 知財部の事業部担当者と事業部のリエゾンマン ( D、 c )

当社の知的財産部は、CTOの直轄であり、取締役会とダイレクトにつながっている。本社知的財産部以外に、各事業部に知財リエゾンマンがいる。知的財産部では事業部ごとに担当者を決めていることから、知財リエゾンマンと知的財産部員の業務が重複しないように注意している。

### [368] 出張でリエゾン担当者を事業部へ派遣 ( D、 b )

当社は、本社に知的財産部が置かれている。知的財産部員の中からリエゾン担当者を選び、各事業部に派遣している。リエゾン担当者は、週2、3日、出張という形で各事業部に行っており、常駐型ではない。常駐型は、研究現場との連携は強くなるという利点がある一方で、リエゾン担当が、最近の審査や判例の傾向等の知的財産情報に疎くなってしまうなど、「場所が離れると心も離れる」という状態になってしまうので出張対応としている。

またリエゾン担当者は、事業部主催の研究開発に関する月例の検討会に出席して、特許制度(例、「先使用权」)に関する研修の講師をしたり、事業部の研究開発テーマに対して、先行技術調査の結果に基づいた他社比較データ(強み弱み)の提供を行ったりしている。

知的財産部内には、リエゾン担当者のチーム以外に、事業部の係争対応、海外特許出願対応、商標対応、先行技術調査対応の専門チームが置かれている。

### [369] 国内担当・海外担当・権利活用担当は同規模 ( D、 c )

当社の知的財産部は3つのセクションに分かれて業務を行っている(この3セクションは、ほぼ同人数)。

国内特許担当セクション:国内での発明の出願、権利化

海外特許担当セクション:海外での発明の出願、権利化

権利活用担当セクション:権利の活用

発明ごと、もしくは発明の群ごとに、各セクションにおける担当者が決まっているが、セクションをまたぐ情報共有は積極的に行っている。特に、国内特許担当セクションや海外特許担当セクションは、研究開発部門との人事交流も含めて人の交流がある。なお、当社では、業務報告や予算取得をセクションごとに、必要な時に直接役員層に対して行っている。スピード感のある経営を実現するためにも、予算取得や決裁等は極めて短時間に行われることが重要とされており、それが実行され

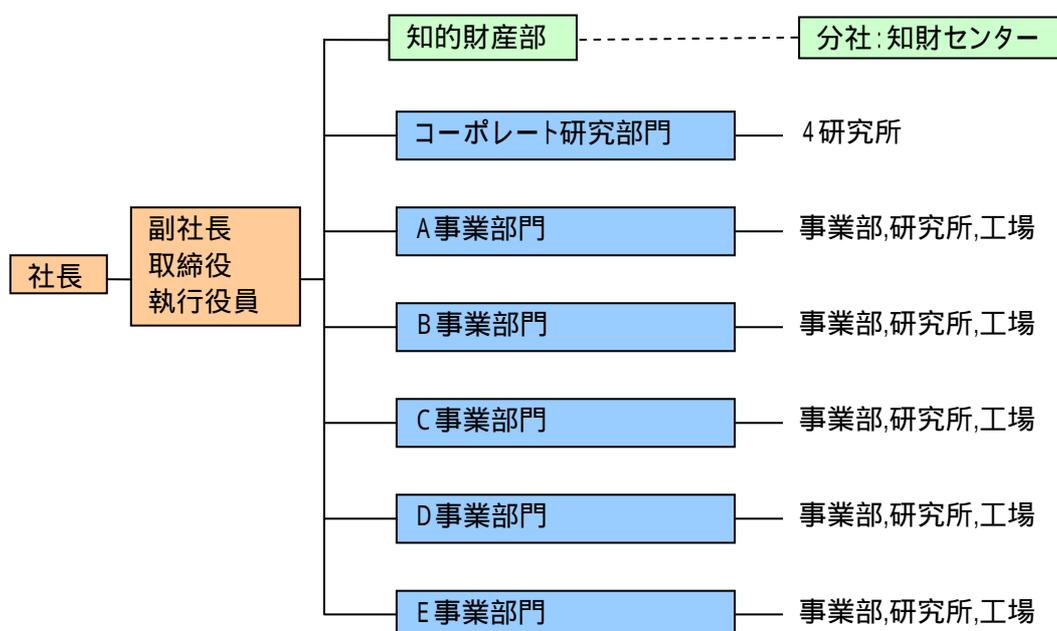
ている。

### [370] 知財部は社長直轄部門（ E、 b ）

当社の知的財産部は、社長直轄の部門であり、その役割は次の4つに代表される知的財産に関する全社的な取組が主となる。

- ・企業活動全般における知的財産の位置づけの検討
- ・知的財産活動方針の策定・推進
- ・通常業務以外の戦略的な知的財産活動
- ・グループ各社の知的財産活動のサポート

他方、「特許出願明細書の作成補助など特許取得・維持に関する手続」と「先行技術調査」は、分社化した知財センターで行っている。知財センターを分社化した理由は、定年後の技術者の活用やグループ各社へのサービス提供を円滑に進めることにある。



### [371] 各事業部・研究開発部に知的財産担当者を配置（ E、 b ）

当社は、本社知的財産部が知的財産に関する業務を集中管理している。その知的財産部の組織は次のようになっている。

- 「企画調整担当」: 知的財産戦略の構築や社内制度の設計、管理など
- 「法務担当」: 訴訟・アライアンス関係、共同研究の際の契約など
- 「技術担当」: 各事業部を担当する知的財産担当者
- 「業務担当」: 特許出願関係の事務手続

各事業部・研究開発部に所属の知的財産専任者を分散配置して、発明の発掘から特許出願の直前までのリエゾン活動を行うことにより分散型の知的財産管理体制のメリットも得つつ、その後の

特許出願手続は本社知的財産部が行っている。先行技術調査は原則発明者自身で行っているが、調査子会社があり、先行技術調査を行うこともしている。

また、施策として、上記専任者とは別に、事業部、研究開発部の組織の単位長(主に技術系の課長担当)に、発明の発掘と権利化の促進、保有する知的財産の有効活用の推進、他社特許の把握と侵害の未然防止といった機能を担わせている。

### [372] 知的財産本部にとって各事業部は「顧客」( E、 b )

当社では、知的財産の関連業務について知的財産本部で集中管理している。過去には、知的財産部を各事業部に分散配置させたことがあったが、最終的な責任の所在が不鮮明、作業の分担の明確化が困難、事業部間の知的財産担当の人的交流が困難、部分最適な知的財産戦略に陥る等の問題点が指摘され、その問題が顕在化する前に従前の集中型体制に戻した。

集中型の体制は、社内官僚的になりがちであるが、これを防止するため、知的財産本部にとって各事業部は「顧客」という精神を植え付け、よりよいサービスを提供することを目指して仕事を行っている。そのようにすることで、集中型の問題点を解消でき、全体最適な知的財産戦略を立案することができるようになっていく。さらに知的財産をより経営に直結させるため、経営直轄の部門として知的財産本部を移設した。

### [373] 分散型を集中型に移行 ( E、 b )

以前に各事業部門に分散していた知的財産業務を近年、本社部門に集約した。かつては研究開発部門と事業部門がバラバラに特許を取っていたため、重複特許出願と特許出願漏れがあった。研究開発部門と事業部門が共同で研究開発プロジェクトを立ち上げた際には、研究開発部門と事業部門の知的財産部は連携しているが、プロジェクトが終われば、それっきりになってしまう。同じ技術を扱う同じ地域にある事業所内においても、研究開発部門と事業部門の知的財産部の間では、ほとんど情報交換がなかった。この問題点を解決することを第1の目的として、知的財産業務を本社部門に集約した。

かつては、知的財産部員の雇用も各事業部門で管理していたため、知的財産部間で知的財産人材を異動させる場合であっても、各事業部門の人事部の了解が必要となり、何ヶ月もかかっていた。現在では、本社の知的財産部が一元的に管理しているため、必要に応じてすぐに異動ができるようになり、知的財産部を一元化することは人材の流動性が高まることにもつながる。

さらに、知的財産への取組の熱心さに事業部門間で温度差があったことや、包括クロスライセンスの際に攻められた場合には、有効特許が1件や2件では相手にならず、他の事業部門が所有している権利も含めて特許網として持つ必要があると認識したことも知的財産部を一元化した一因である。

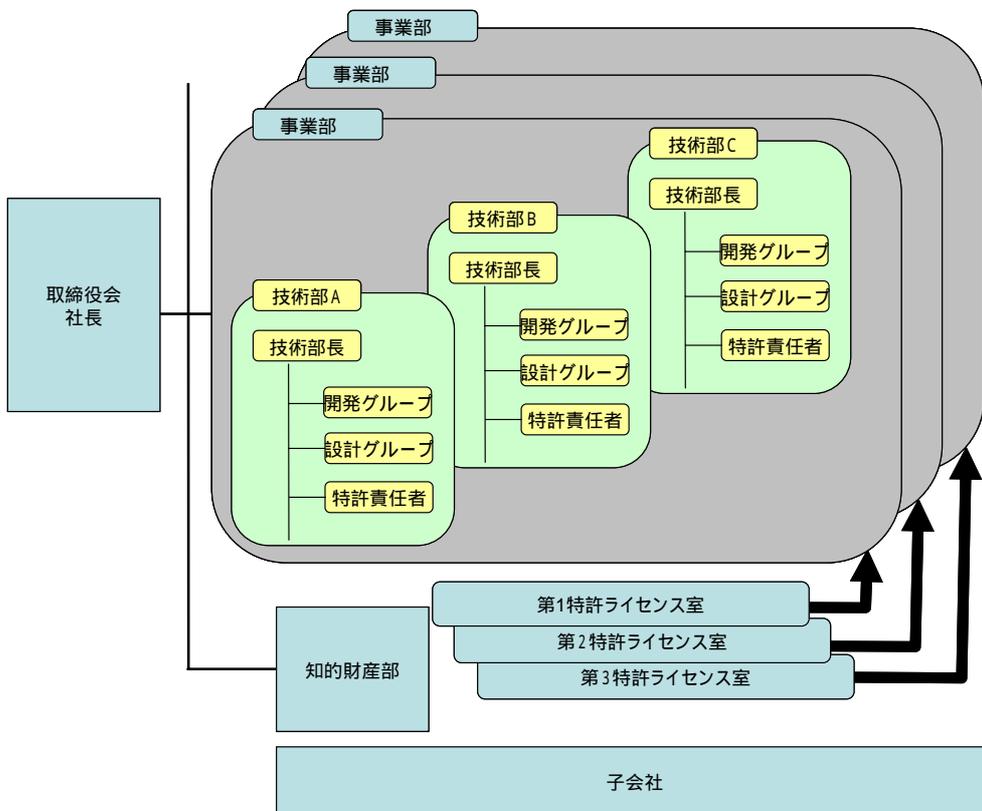
一元化のさらなるメリットとしては、ライセンスでA社を相手にする場合、ある事業でA社を訴えると、A社が、当社の他事業の技術で訴えてくるケースもあり、2つの訴訟をそれぞれ各事業部門が対処していたところ、まとめて一緒にできる点も挙げられる。

逆に、事業部制は、ビジネスに関する決定が早いメリットがある。かつてライセンス契約決定は事業部門のみの判断で済んだが、現在では煩雑な手続が必要になってしまっている。

### [374] 各技術部に特許責任者を配置（ E、 c ）

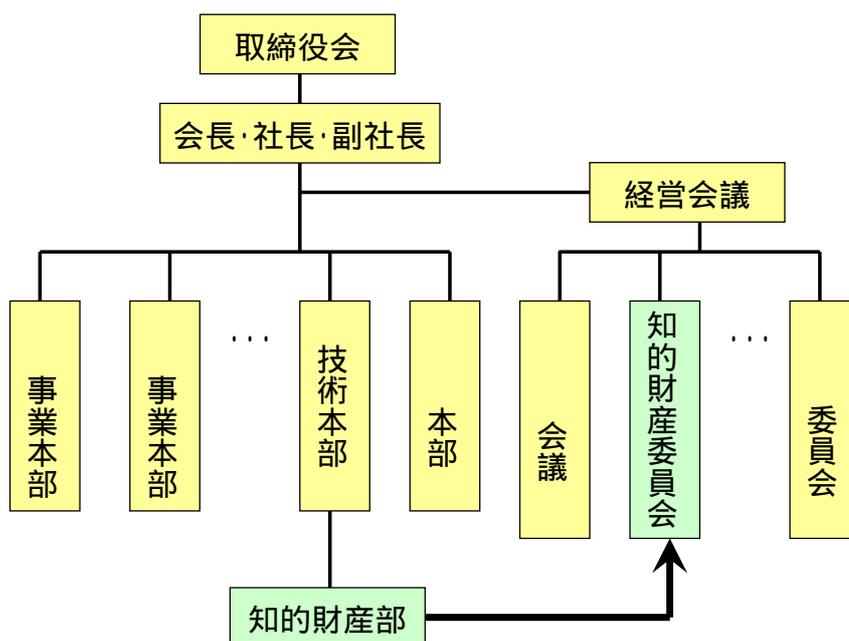
当社の知的財産部は、事業部と同列に位置づけられ、そのスタッフの多くは、特許網構築やライセンス契約に関する業務を中心に行っている。各事業部は、数十人～数百人の技術部単位に分かれており、その技術部に少なくとも1名の特許責任者が置かれている。この特許責任者は、技術部内における特許関連業務全般を行っている。具体的には、特許出願されるべき発明が滞りなく特許出願されているか、他社の特許調査が行われているかなどの確認業務が中心で、その他、特許関連の連絡業務や相談を行っている。

一方で、先行技術調査と特許出願明細書の作成補助業務は、その業務を専門で行う100%子会社で行っている。



### [375] 経営会議の下に知的財産委員会を設置（ E、 b ）

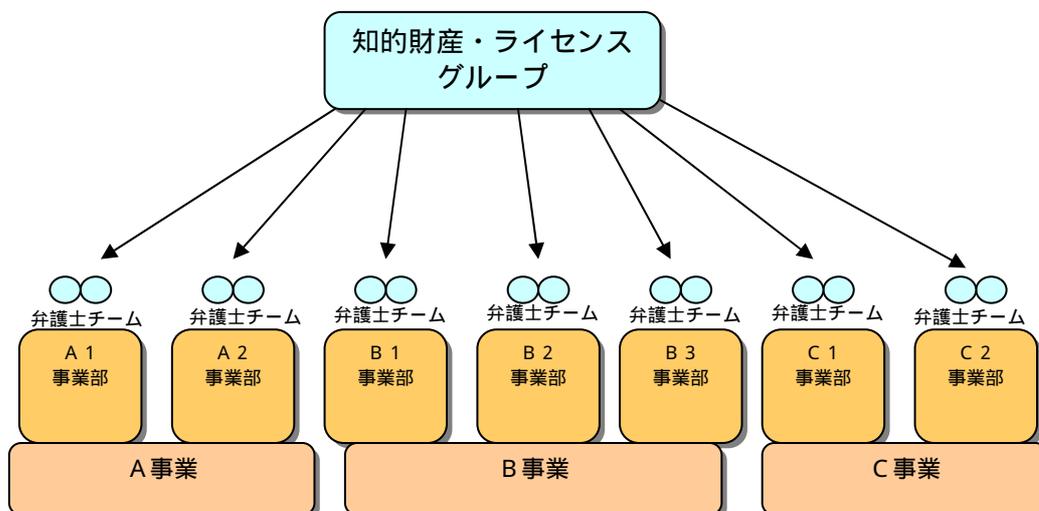
当社の知的財産部は、技術本部の中の一つの部として存在する。知的財産部は技術部から離れて存在しない方が良いという判断からである。しかし、知的財産に関する組織が、技術本部の中の組織として存在しているだけでは、戦略的な意志決定力を欠くので、全社横断の合議体として知的財産委員会を設置し、その審議内容は経営会議にも報告されている。この知的財産委員会は、年に4回開催され、委員長の副社長をはじめ、各事業本部長など10名程度が出席して、当社の知的財産戦略の大きな方針決定をしている。



[\[376\] 各事業部に弁護士チームを派遣 \[ 米国企業 \]](#)

当社の知的財産管理は中央集権型であり、法務部門の知的財産・ライセンスグループがその取り扱いを担当しているが、併せて法務部門の特許弁護士とパラリーガルが弁護士チームとして各事業部に配属される。

知的財産管理においては、特許出願決定だけでなく、ポートフォリオの再評価や特許出願基準・知的財産保護方針の見直しを定期的に行っており、法務部門と事業部は緊密なコミュニケーションを図っている。また、戦略的重要性の割り当て、再評価にも知的財産・ライセンスグループと事業部署、R&D 部門の協力は欠かせない。



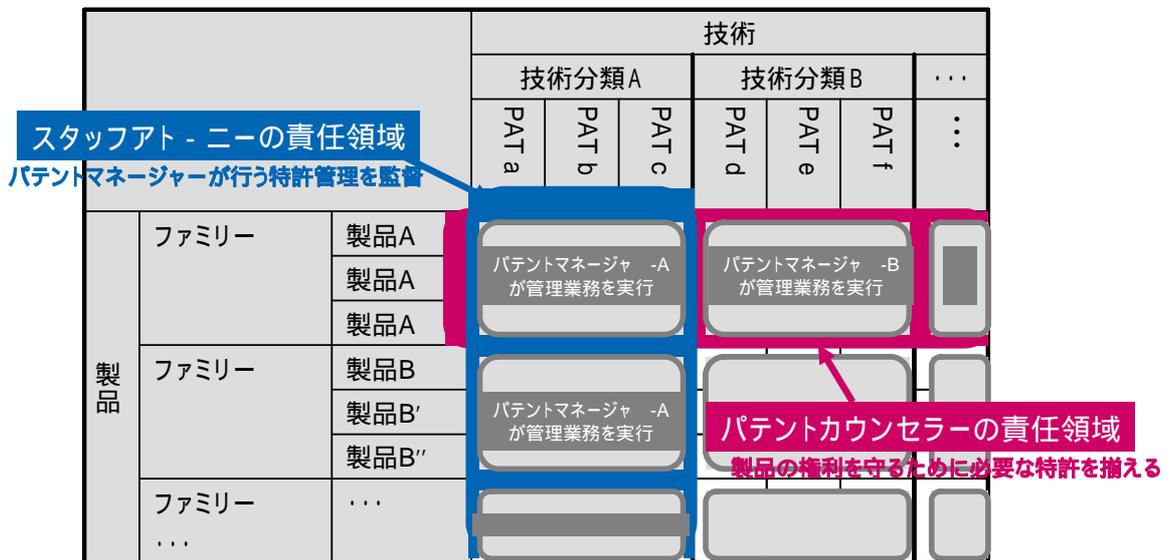
**[377] 製品群ごとの責任者、技術分類ごとの責任者で集中管理 [ 欧州企業 ]**

当社の知的財産部は、技術分類ごとに特許管理の責任を負うスタッフアトニー、製品群ごとに特許管理責任を負うパテントカウンセラー、特許出願等の実務を担当するパテントマネージャーの、三種類の弁理士群で構成されている。

スタッフアトニーは、技術的視点からパテントマネージャーの出願等の特許管理に指示を与るとともに、製品横断的な視点や将来必要となる重要技術の見極め等を行う。一方、パテントカウンセラーは事業や製品の視点から重要な特許を特定し、パテントマネージャーに指示を出す。

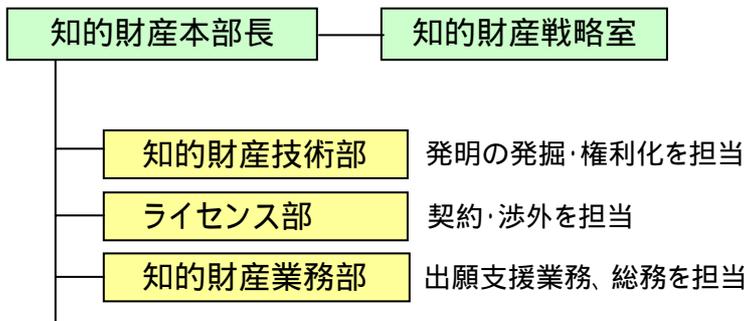
いわば、スタッフアトニーとパテントカウンセラーが、当社の知的財産管理のブレインとなっており、パテントマネージャーは、スタッフアトニーとパテントカウンセラーの指示のもと、手間のかかる実務を行っている。なお、パテントマネージャーは外部弁理士に委託することとしており、人件費の削減に寄与している。

この体制によって、無駄のない戦略的な特許管理が可能となっている。



**[378] 事業横断的な視点で全体最適のための組織作り ( E、 b )**

当社では、社長直属の知的財産本部を設置しており、その組織は以下の構成となっている。



知的財産本部は、発明の発掘や権利化を担当する知的財産技術部、契約・渉外を担当するライセンス部、及び、出願支援業務や総務を担当する知的財産業務部の3セクションに分かれてい

る。また、この3つのセクションの他に、全社の知的財産戦略の策定を行う知的財産戦略室が知的財産本部長の直下に置かれている。

知的財産技術部のスタッフは、研究開発部門あるいは事業部に居室を持っており、発明者との連携を密に取っている。当社は、製品カテゴリごとの事業部組織となっているので、知的財産技術部内の組織も、製品カテゴリを基準としたグループに分かれている。しかし、製品事業分野を跨いで横断的に使える技術も少なくないので、製品カテゴリを基準としたグループのみならず、知的財産技術部内には技術カテゴリごとのグループも設置されている。つまり、製品カテゴリごとの組織が縦串として機能し、技術カテゴリごとのグループが横串として機能する。この横串組織である技術カテゴリごとのグループが、製品カテゴリを跨ぐ横断的な視点を有していることで、特定事業に関する限定を付さずに汎用性の高い特許権を取得できる。

なお、当社では、各事業部が、それぞれの部分最適のみを追求することのないように、各事業部の本部長が全体最適を考えるための委員会の委員を兼任している。

#### [379] コラム：クレームだけでも翻訳は自社で（ D、 b ）

知的財産本部は、本社間接部門の中にあり、知的財産部と知的財産調査室とからなる。

##### 1. 知的財産部の業務内容

- 出願(特許、意匠、商標)関連業務
- 知的財産権管理業務
- 知的財産権情報の普及
- 知的財産権に関する裁判・紛争・ライセンス
- 知的財産権に関する社内教育・表彰
- その他

中国への出願は現地の事務所に翻訳ミスが目立つため、出願時にすべてクレームは中国語の翻訳チェックを社内で行うようになった。

##### 2. 知的財産調査室の業務内容

- 特許・商標・ソフトウェア等知的財産情報の収集管理
  - 先行技術調査(主に出願前調査)
- 9割の出願について、出願前に先行技術調査を行っている。

#### [380] コラム：知的財産部と法務部が合併（ C、 d ）

当社では、従来別々であった知的財産部と法務部を合併し知的財産法務部を作った。法務部と合体したことで、知的財産のライセンスについて、従来よりもスムーズに行えるようになり、相乗効果を生み出していると実感している。

## ( 2 ) 分散型

(1)で述べた集中型の対極にあるのが、ここで述べる分散型である。例えば、事業部門内にそれぞれ知的財産部門を持つことによって、事業部門の担当者と知的財産部門の担当者がより密接に連携することが可能となるので、分散型は各事業部門にとっては最適な知的財産管理を行い易い体制と言える。

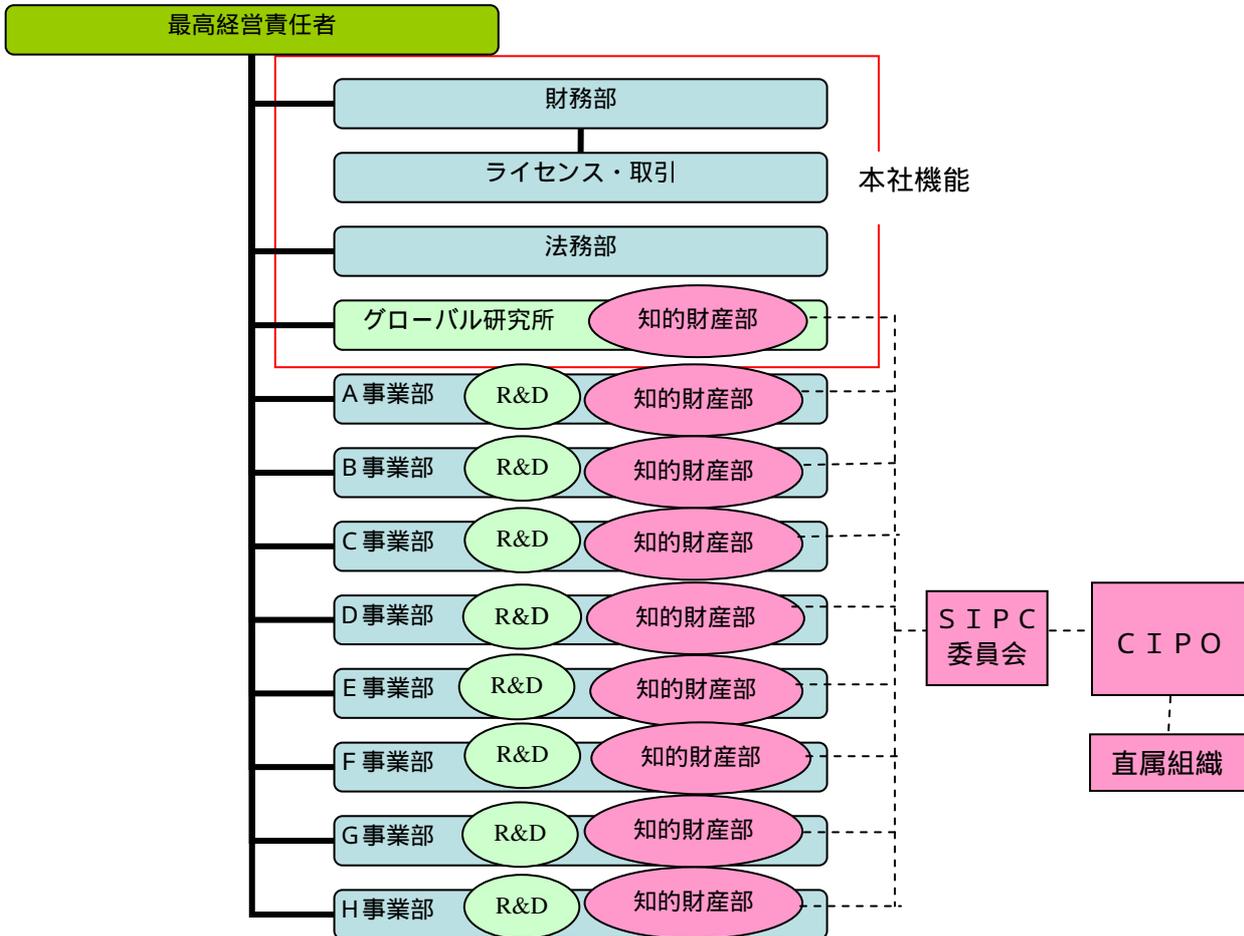
ただし、各事業部門が、事業部門内での知的財産管理の最適化を図ろうとすることから、全社的な観点からの知的財産管理の最適化を阻害し得ることや、他事業部門の知的財産管理に関する経験が活かせず、重複研究・重複投資を行うおそれがある。また、各事業部門の独自性に強く影響されることで、事業部門ごとに知的財産に関する判断に齟齬が生じ、統一した知的財産戦略が打ち出せないことなどのデメリットが発生し得る。したがって、分散型を採用した場合には、これらのデメリットを軽減するような方策を検討することが重要である。

### [381] 分散型の問題解消に向けC I P Oを設置 [ 米国企業 ]

当社には多くの事業部門が存在しており、それぞれの事業形態は大きく異なっている。したがって、各事業部門が事業形態に合わせた運営を行っており、知的財産管理も各事業部門が主体となって行われている。各事業部門には、それぞれ知的財産部があり、上級特許弁護顧問 ( Senior Intellectual Property Counsel : SIPC ) によって監督されている。

しかし、この完全な分散型の知的財産管理体制では、各事業部門を超えた知的財産戦略を構築できないという問題があるので、どの事業部門にも属さないC I P Oを置き、全社的な知的財産戦略を立案し、全社の知的財産管理を統括するC I P Oの直属組織を設けた。

## 知的財産管理体制



ここでは1例だけ紹介したが、完全な分散型は、全社の知的財産管理を見渡すことができる組織を持たないことから、重複特許出願や重複研究・投資のリスクが大きく、採用している企業は少ない。

### (3) 併設型

(1)で述べた集中型、(2)で述べた分散型の両方のメリットを活かしつつ、そのデメリットを緩和するために、本社部門に全社に統一的な知的財産関連業務を行う組織を設ける一方で、各事業部門にも各事業部内の知的財産関連業務を行う組織を設置する体制を採ることができる。このような体制が、ここで紹介する併設型である。

この併設型の組織について、そのメリットを享受できるように有効に機能させるためには、ある程度の数の知的財産人材を投入する必要があるが、特に、規模が大きく、多様な事業を行う企業においては、効率的な知的財産関連の業務を行っていく上

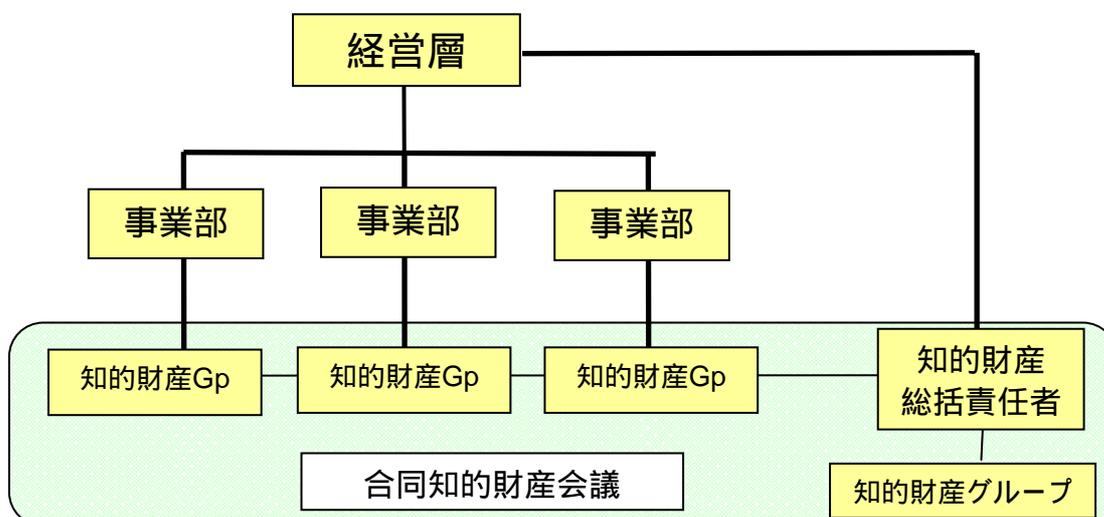
で有効な組織体制である。本社機能の中の知的財産本部と各事業部門内の知的財産部との業務分担の手法は様々であるが、本社機能の知的財産本部は、会社全体にわたる知的財産戦略の立案・実行や各事業部門の知的財産部間の調整を行うことが求められ、各事業部門の知的財産部は、事業部の事情に合致した知的財産管理の遂行が求められることが多い。また、この両組織の連携を深めるための体制・会議の充実も併設型を有効に機能させるために検討されることが必要である。

これにより各事業部門がそれぞれに最適な知的財産管理を実行することが可能になるとともに、本社機能の知的財産本部の働きにより、全社に最適で効率的な知的財産管理も実現し得る。

### [382] 合同知財会議を月に1回開催（ D、 c ）

当社は、各事業部内に知的財産Gpがあり、各知的財産Gpが各事業部の事業戦略に合わせて、特許出願などの知的財産関連の業務を行っている。各知的財産Gpは、各事業部の規模に応じて数名から十数名程度である。一方で、本社には、知的財産総括責任者1名と知的財産グループの数名があり、会社全体の知的財産戦略を取りまとめる体制となっている。また、知的財産部に相当する組織が、事業部に分散していることによる弊害を低減するために、合同知的財産会議を月に1回開催している。

なお、全体の知的財産の人員構成であるが、約2分の1が社外から採用した知的財産専門人材であり、残りの2分の1が社内の技術開発経験者で構成されている。



### [383] 各事業部の知財人材を本社知財部の人事下に変更（ E、 a ）

当社の知的財産に関する組織は、本社内の知的財産部と事業部内の知的財産グループがある。本社の知的財産部は全社的な知的財産戦略を策定し、各事業部の知的財産グループを統括することが役割となっている。他方、各事業部内の知的財産グループ員は、各事業部に所属する知

的財産担当という位置づけであり、各事業部にとって最適な知的財産権の取得に向けて、発明者の近くで発明発掘活動から特許出願に必要な情報を取りまとめる業務を行っている。

この体制下においては、各知的財産グループ員は各事業部にとって最適な知的財産取得活動に専念できるのだが、全社的な知的財産戦略からは外れた方向へ向かうこともあった。そこで、当社では、現在の知的財産グループ員を各事業部内の席はそのままに、本社知的財産部の所属にすることにした。これにより、全社的な知的財産戦略を実行する体制が強化される上に、本社知的財産部に人事権が移るので、事業部を跨いだローテーション人事を行うことも可能となり、知的財産人材の育成にも有効であると考えている。

この体制が機能すれば、引き続き各事業部に密着した知的財産業務を行えるとともに、本社知的財産部の一括管理の下、全社的に最適な知的財産部としての役割を果たせることになるであろう。

#### [384] 各事業グループに知財部門を設置し、知財管理責任者を配置 ( E、 c )

コーポレートに統括的な知的財産部門があり、全社の知的財産の統括と商標関連業務を行っている。その他に、事業部グループごとにも知的財産部門があり、各事業グループの特許・実用新案、意匠の出願・管理及びライセンス等の業務を行っている。また、各事業グループには、知的財産管理責任者が配置されている。各事業グループの知的財産部門の人事については、各事業グループが権限を持っており独自に人材の採用を行っている。

また、各事業グループの下に複数ある各カンパニーにはリエゾンマン(知的財産部員ではなく、技術者が兼務)、シニアリエゾンマン(技術部の課長クラスで、経営企画の観点から特許に関する企画・立案を行う者)が配置されている。各事業グループの知的財産部門の情報や全社の情報の共有のために、コーポレート知的財産部員及び各事業グループの知的財産部員が集まって、毎月会議を行っている。

#### [385] 各事業部の知財グループの課長は、知財本部の課長が兼任 ( E、 b )

当社は、社長直属で知的財産本部がある他、各事業部にも知財グループを設けている。知的財産に従事する者は、本社に200名程度、事業部に50名程度、関連会社に100名程度いる。

当社の知的財産本部は4つの部に分かれている。

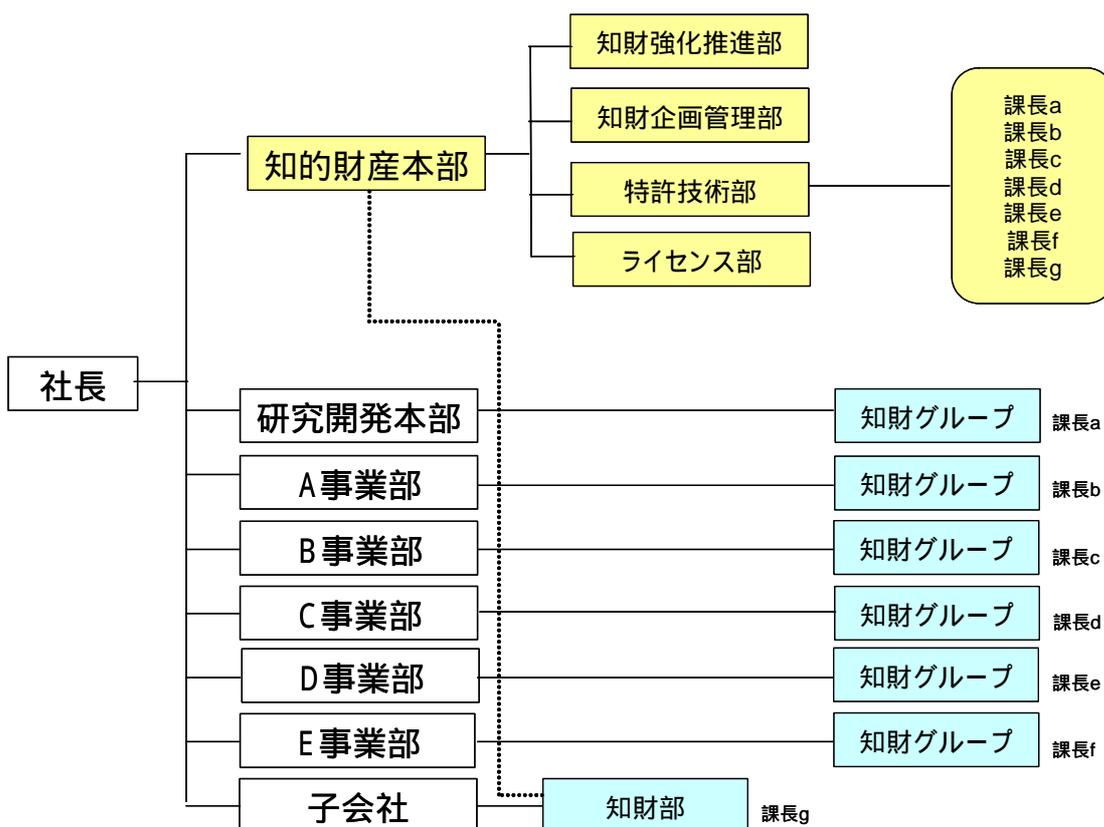
知財強化推進部:研究開発と知財の融合的活動を促進するために設置された部署。

知財企画管理部:出願の期限管理、知財データベースの管理、外部特許事務所に対する対外窓口等の管理業務を担当。

特許技術部:発明の発掘から出願までの業務、他社特許への対応、全社的な知財戦略の策定等、中核業務を担当。

ライセンス部:対外折衝、ライセンス、訴訟全般を担当。

なお、各事業部に配置された知財グループの課長は、全員特許技術部に所属しており、それぞれが各事業部の知財グループの課長も兼任している。これにより、各事業部における知的財産の方向性に対し、意識の共有を図ることが可能となっている。

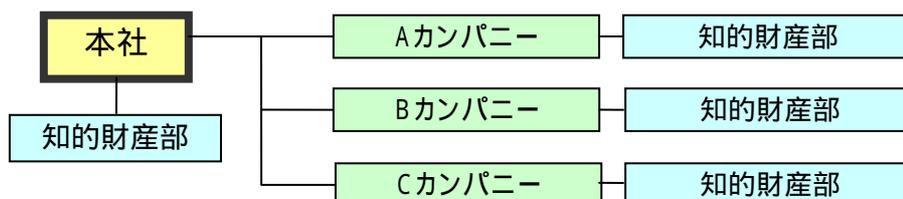


[386] 各カンパニーに知財部を配置 ( E、 a )

当社では、各カンパニーに知的財産部を配置して、カンパニーごとに最適な特許戦略の立案・実行と知的財産管理を行っている。また、本社の知的財産部では、知的財産ポートフォリオの最適化という全社的な事業戦略の観点から各カンパニーの取組を支援する体制をとっている。

各カンパニー内において知的財産戦略会議が開催され、事業方針やR & Dの状況を踏まえて、知的財産戦略の方向性が当を得ているか検討している。この会議のメンバーは、カンパニー経営トップ、事業部長、開発リーダー、知的財産担当者から構成されている。

また、全社的な会議も行っている。これは、本社と各カンパニーのそれぞれから経営トップと研究所長、知的財産部長が出席して行う会議体で、全社の研究開発の大きな方向性について決定するために年に2回行われている。



### [387] 各事業部が主体となって知的財産管理（ E、 c ）

当社は全社横断的な部門として知的財産本部が存在する。一方で、各事業部門には特許責任者が配置され、この特許責任者を中心とした知的財産担当組織がある。

#### 知的財産本部

知的財産本部は、全社横断的な部門内に研究開発部門と並列する形で存在しており、全社の知的財産の企画・管理や渉外活動を行っている。知的財産本部長が全社の特許責任者会議の長も兼務している。

知的財産本部は、主に、「全社の知的財産に関する基本方針を立案」、「対外窓口を含めた各事業部門の知的財産活動のサポート」を行っている。知的財産本部には事業部門ごとの担当者がいる。

#### 各事業部門の知財担当組織

各事業部門には、1～2名の特許責任者がおり(事業部門長クラス)、この特許責任者の下に発明選別責任者(部長クラス)という発明管理ルートを決定などの業務を行う者がいる。この発明選別責任者は技術と市場に精通した社員である。さらに発明選別責任者の下にはスタッフがあり、そのスタッフが、次の業務を行っている。

- ・発明創出のための知的財産活動の予算管理、運営方針の作成
- ・出願件数等の方針決定
- ・出願の要否・可否判断、中間処理対応(権利化要否判断含む)
- ・特許の権利放棄・維持の決定

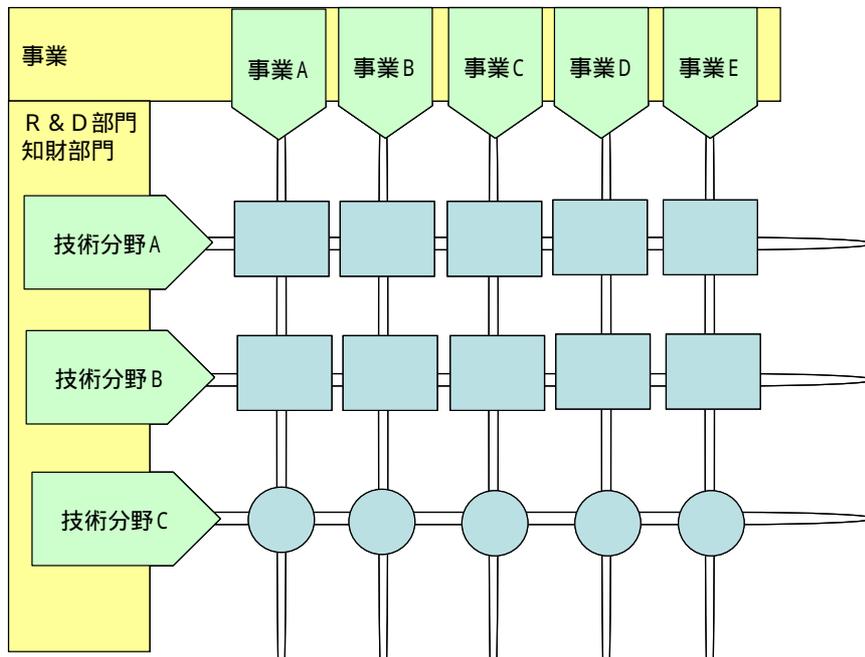
### [388] 事業部によって温度差（ E、 d ）

当社では、本社部門に知的財産本部を設置している。また、各事業部に知的財産部を設けられており知的財産担当者が配置されている。事業部によって、優良特許の取得状況、知的財産関連ミッションの内容、そのミッションの与えられ方、発明発掘能力などに温度差がある。そこで、積極的な取組が行われていない事業部向けには、知的財産本部の人員割り当てを増やして、積極的に関与している。

### [389] 横串機能の本社知財部（ E、 b ）

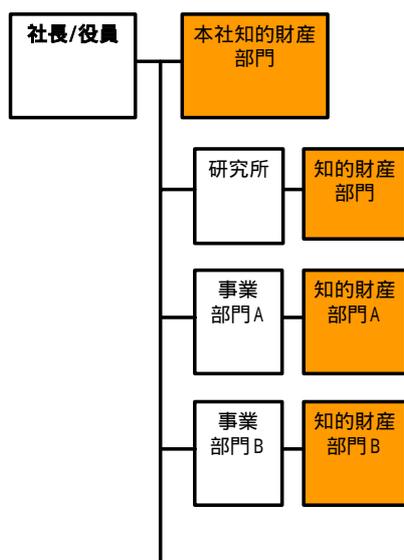
当社は、事業部を先鋭化させるために事業部制を敷いている。しかし、この事業部制は、社内の知的財産を全社的に有効活用することが難しい体制である。そこで、事業部(縦串)とは違った視点をもつ機能(横串)が必要である。当社では、本社知的財産部が、その横串機能を担っている。知的財産管理について、事業部ごとに縦割りでの管理のみだった場合、A事業部では権利を維持する必要がないとして権利放棄した特許が、実はB事業部では有効に活用できたということがあり得る。

この横串機能は明示的に効果を奏している。例えば、特許出願をした事業部では事業化の見込みがなくなったために、審査請求しないという結論に達していたところ、その特許は他の事業部において既に実施化されていることに本社知的財産部が気づいたという事例がある。この事例では、本社知的財産部が主導的に審査請求を行い、実施化している事業部と協力して、標準規格との関係を考慮しながら適切な権利化が行われた。



[\[390\] 各事業部にリエゾンマンをおく体制から併設型へ変更 \( E、 b \)](#)

当社は、本社部門と分社・関係会社にそれぞれ知的財産組織を置いている。  
 また、社長が同席する知的財産会議を定期的に行い、全社の知的財産戦略について討議し、知財方針を徹底することとしている。



本社部門は全社的な知的財産戦略の策定、知的財産管理制度の策定、知的財産人材の育成、対外渉外・ライセンス活動、総括管理を行っている。さらに、本社部門では全社に共通する人材育成、ライセンス契約、全社の特許・意匠・商標の管理を実働部隊として行っている。

一方、各事業部の知的財産部門は、各事業部の知的財産の創造奨励、知的財産の取得現場管理(出願手続・権利管理)、知的財産紛争(侵害)の予防、知的財産のリスク管理を行っている。

以前は、各事業部にはリエゾンマンを置く程度であったが、知的財産部員はもっと発明者にぴったりとくっついて発明を拾っていくことが重要との認識から、発明の発掘から出願、権利管理までを各事業部が責任を持って行う体制とした。

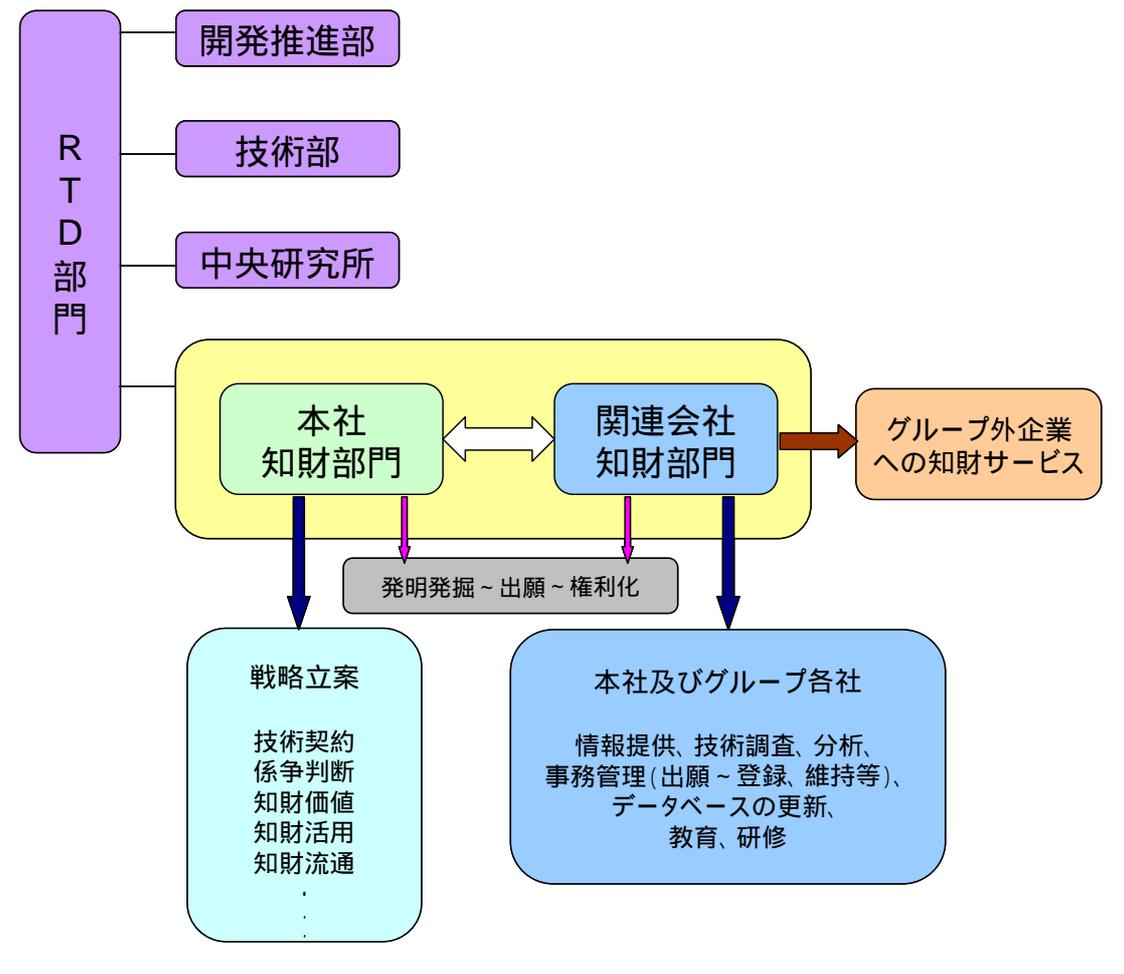
各事業部の自主責任とすることは、開発現場で事業と一体となった知的財産活動を遂行し易い反面各事業部に部分最適な知的財産管理となってしまう傾向があり、全体としては最適化されないというデメリットがある。そのデメリットをなくすために本社の知的財産権部門による全社を総括する活動、及び社長の下での定期的な知的財産会議が全体最適を目指す機能を果たしている。

当社としては、知的財産管理における集中型のメリット・デメリットは以下のとおりと認識している。

	メリット	デメリット
集中型	全社的大局的な立場の判断容易 他社交渉の窓口の一本化容易 知的財産管理の業務効率が高い 知的財産人材の統一的育成容易 本社スタッフとの連携容易 全社活動が容易	開発現場と密接した活動がやりにくい 事業現場の事業戦略に即応しにくい 事業現場の知的財産管理能力が低下 事業現場の知的財産モチベーション低下
分散型	集中型のデメリットの裏返し	集中型のメリットの裏返し

[391] コラム：小規模の集中型組織を分社化して効率低下（ C、 a ）

当社の知的財産部門は、研究開発部門（R T D部門）に属する組織である（10名程度）。また、関連子会社にも知的財産部門（5名程度）があり、本社から一部の業務（事務管理、先行技術調査がメイン）を委託している。本社をスリム化するという別の目的のために分社化した。当社のように小さな知的財産部門では、本社に業務が集約されていた時の方が効率的であった。現在は、情報通信技術の活用により連携を密にすることで、分社化による溝を埋めている。



（４）目的に応じた特徴的な体制

（１）から（３）では、集中型、分散型、併設型の３つの類型を基準として、企業組織全体の中における知的財産部門の位置付け・体制の事例を紹介してきたが、特定の目的に応じた特徴的な体制を、知的財産部門の中で、あるいは、それとは別に採用している企業も多い。

### [392] 知的財産流通推進部を設置（ E、 b ）

当社では知的財産流通推進部を設置しており、この部署は、事業を売却する際に譲渡できなかった特許や研究開発していたものの事業化しなかった特許等の活用を行っている。従前は、無条件で捨てていたが活用動き出した。ある特定の分野ではライセンスビジネスも考えている。

### [393] 海外出願の要否判断のために専門チームを設置（ E、 b ）

当社は、海外出願チームという組織を持っている。海外出願チームは、各事業部門の事業状況・各国での権利取得の容易性・権利行使の可能性等を把握しており、どこの国に出願すべきかについて、事業的観点から判断できる見識を有している。

### [394] 技術資産を利用して新しい事業を生み出す部署を設置（ E、 b ）

当社には、新規事業企画に関連した技術資産を有効利用して、新しい事業を生み出すことを目的とした部署がある。

### [395] 知財部門を分社化 [ 米国企業 ]

当社から創出される技術・資産を専門的に管理する母体として、知的財産管理などを行う管理会社を分社化した。この管理会社は、本社と同じエリアにあるものの、異なる社屋に所在している。これは、当社から独立した事業体系を持つと同時に、同社との緊密な連携関係を保つ上でも理想的であるためである。

そもそも管理会社を分社化した理由は、当社の企業文化が原因にある。つまり、当社は100年以上の歴史をもつ企業であるが、その体制は官僚的であり、これまで積極的に行ってこなかった知的財産権のライセンス供与などの新しい試みを実行することは困難であったためである。したがって、知的財産部門を分社化することによりグローバル規模での運営を可能にするほか、社内体制に左右されない一貫した運営管理が実現できた。

### [396] 国際部を設けて現地の情報を積極的に収集 [ 米国企業 ]

当社は、国際部という組織を持っており、米国外における訴訟に関する助言や各国での法律事務所の紹介などを行っている。半数は欧州の研究所で勤務しており、残りは米国の本拠地勤務となっている。本拠地勤務のうち1名は国際部の部長を務めており、残りはそれぞれ中国・日本、韓国・中国・インド、ラテンアメリカ諸国を担当している。

担当者は2～3ヶ月に1度は担当国を訪れ、各国の法律制度の最新情報を収集すると共に、訴訟の際に提携すべき法律事務所を探している。

[397] 知的財産壁を構築するための特殊部隊を置く ( E、 a )

CIPO の元に、知的財産部及び分社化した知的財産センターが配置されている。

[本社知的財産部]

知的財産部は、戦略企画や係争などを担当している。

知的財産部のうち、知的財産開発グループというグループがあるが、これは最近新設されたグループで、社内事業部のどこへでも出向き、特定テーマに対して将来を見据えた強力な知的財産壁を構築するために、戦略的出願や集中的出願などを助ける業務を行う特殊部隊である。

[知的財産センター]

知的財産センターは、正社員と派遣・嘱託職員からなり、発明発掘、出願権利化の補助、権利維持・管理等を行い、日々の知的財産創造推進機能を有している。

[398] コラム：各事業分野の連携強化 ( E、 b )

当社は、特許権を特定の事業分野のみの視点で考えるのではなく、横断的に活用する意識を持つよう変えていく必要があると考えている。また、自社事業と完全にはリンクしていない特許権であっても将来事業に有効なものは経営資産として認識するようにしている。

現在は、立て割りになっている事業部を越えて情報を共有し、より広い視点に立った取組を行いたいと考えている。そのため、本社と各事業部の知的財産部長クラスが一同に会し、特許権を一つの事業部のものとするのではなく、全社的に使用できる経営資産と成り得ないかについてアイデアを出し合う。そのアイデアを元に各事業部の知的財産部員は内容をブラッシュアップして効果的な特許権取得を目指している。

[399] コラム：痛い目にあって知財部の体制が強化されるジレンマ ( D、 a )

現在、当社はしっかりした知的財産部を持って活動しているが、20数年前は、「知的財産部」ではなく、知的財産担当者がいるだけであった。「知的財産部」が設置されるに至ったのは、多くの知的財産関連の紛争を経て、その重要性を認識したからである。

しかし、この組織拡充の仕組みは悩ましいと感じることがある。それは、当社が警告して、ライセンス料を獲得すると、相手企業から、「知的財産の重要性を認識するに至り、知的財産部を拡充しました」と逆に感謝されてしまうケースがあるからである。

## [400] コラム：進化する知財部（ E、 C ）

知的財産部は、研究開発部門や事業部門からの依頼に基づいて、特許出願の手続を淡々と行っていた。その当時、知的財産部が何を行っているのか分かっていない者も少なくなかった。それもやむをえなかったかもしれない。従来は、世間において知的財産があまり話題になっておらず、知的財産に関する知識を有する者は他部門にはほとんどいなかったし、知的財産部自身も他部門に対して自らの存在をアピールしてこなかった。

ところが、ある時、社長が、「知的財産部は、もっと活躍できる部隊なのではないか？」と言ってくれた。そうした後押しもあって、知的財産部の中では他部門へ知的財産についてPRしていこうという意識が高まった。

そこで、まず知的財産部で競合他社の技術や特許を調査し、研究開発部門・事業部門に対し、「 年後には、××の分野では が主流になるのではないか？」、「急激に 社が××の技術開発に注力しているぞ。」、「 と という技術を組み合わせると を完成できるのではないか。」というように特許や技術の情報に基づいた発言をし、さらに「 の事業では したらいいのではないか」というように提言もしていくようになった。もちろん初めは批判的に思った者もいたろうし、そう考えると発言を躊躇したくなるときもあった。しかし、こうした発言を繰り返すことで、研究開発部門の技術者が自社状況と現在の他社状況しか把握していないのに対し、知的財産部は他社の将来予測も併せて提示することができるようになっていった。結果として、知的財産部の実力の高さを示すことができ、全社的に知的財産部の存在をアピールできた。

近年、模倣品が多数出てくるようになり、将来に向けた提言のできる存在の必要性が増すようになった。こうした期待に込めて知的財産部が積極的に発言する中で、さらに知的財産部の発言力は強くなった。

現在の知的財産部は、本社と研究開発部門の2つに分かれて存在している。本社の知的財産部は技術系と法律系が半々で、研究開発部門内の知的財産部は概ね技術系で構成されている。知的財産部に異動してくる者は、研究開発部門や事業部からの他に新卒者や中途採用者（弁理士事務所、他社の知的財産部）もいる。その結果、知的財産部は多種多様の経歴の者が集まっており、知的財産部内だけでも多くの知見を集めることができる。すなわち、色々な情報を的確に処理して、より一層、的確な提言ができるようになってきた。

このように知的財産部が活躍することで、その構成員である知的財産部員に対して、他部門から強い関心が示されるようになった。人材の交流があることは良いことと考えて、知的財産部から企画部門などの他部署へ異動させる機会を増やしている。しかし、知的財産部から出た者が、知的財産部に戻りたがることは少なくない。今の知的財産部はアイデンティティも高く、居心地がいいようだ。

知的財産部自身が仕事の幅を広げて、できることは積極的に手を挙げてやっていこうとする姿勢が重要である。他社の知的財産部は、今も特許出願だけを限定的に行っているところもあるようだが、それでは、特許出願の専門家にはなれたとしても、それ以上の存在にはなれない。

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してくる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と主張した。知的財産部は企業買収の経験が無かったが、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、知的財産部を取り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。

他社の知的財産部の中には、自分の仕事でないと決めつけて、新しい仕事は何もしないこともあると聞かすが、今の知的財産部は、直接的に関係ない仕事でも、知的財産の観点から会社に貢献できると思えば積極的に仕事を取ってくる。知的財産部内の出願担当者さえ、どんどん自分からやりたいことを見つけて提案してくる。このようなエネルギーが沸いてくるのは、自分たちができることは自分たちで積極的にやっていこうという考えが根付いているからである。

そして、今、知的財産部は更なる進化を続けている。

## 2. 経営に資する三位一体に向けた取組

第3章や第5章で述べたように、知的財産部門は、知的財産の視点から、研究開発戦略や事業戦略に対して、有益な情報・意見を的確に伝え、その内容をいかに活用すべきかについて研究開発部門や事業部門と十分な検討を行うことが重要である。そのためには、知的財産部門が研究開発部門や事業部門に情報・意見を伝え、検討を行うための何らかの体制・手段を整えることが必要である。

### (1) 三位一体に向けた体制

知的財産関連の情報は、先にも述べたとおり研究開発戦略や事業戦略の検討に重要な影響を与えるものであり、また研究開発の効率を高める効果を持つことから、それを有効に活用することは効率的な経営に資する。研究開発戦略や事業戦略を含めた経営戦略に知的財産情報を活用するためには、単に情報を提供するだけではなく、具体的にそれをどのように活用するのかについて方向性を示すことが可能となる仕組みを整備することが重要である。

研究開発の現場においては、その主たる業務は研究開発を実施し、成果を挙げることであるから、知的財産情報が十分に活用されないおそれもあるため、知的財産部門と研究開発部門は密接に連携をすることが求められる。また、研究開発は、その後の事業を見据えたものが多いことから、研究開発の進捗と知的財産管理とを連携させることは、事業との連携でもあるとも言える。

そして、その事業を見据えた研究開発から生まれた発明を権利化し活用するための各フェーズで、例えば

- ・どの発明を特許出願し、どの発明をノウハウとして秘匿するのか
- ・特許出願を選択した場合に、どこの国に出願するのか
- ・権利化後に、どの権利を維持し、どの権利を放棄するのか等

の判断をするためには、第3章から第5章で述べたとおり、事業計画や事業の状況を的確に把握する必要があり、知的財産部門と事業部門との連携は欠かすことができない。

したがって、知的財産部門と研究開発部門や事業部門との連携を適切に構築・維持するために、研究開発部門や事業部門との定期的な会議や、発明提案書・海外出願要否検討書等のツールにより意思疎通を図ることも有益であることは先に述べたとおりである。

さらに、企業経営戦略を立案・実行するためには、知的財産部門と研究開発部門、知的財産部門と事業部門がそれぞれ連携すれば足りるということではなく、これら3つの部門の有機的な連携も重要となる。

#### [401] 各種会議を利用して、三位一体を実現（ D、 b ）

当社は、本社に技術部門と研究開発部門を持ち、複数のカンパニーを持つ組織体制をとっているが、次の会議や連絡会を開催して、三位一体の実現に向けて取り組んでいる。

1. 知的財産総括責任者会議  
技術担当副社長がヘッドとなり年1回開催している。参加者は各カンパニーの役員である。主な議題は、知的財産部の取組全般、知的財産係争、中国における模倣品対策、知的財産教育等で、全社的に共通認識を持ってもらうために開催している。
2. 知財管理マネージャー連絡会  
本社技術部門、本社研究開発部門及び各カンパニーの事業部の知的財産管理の実質的な判断者である、知財管理マネージャーと本社役員が集まる連絡会が、知的財産担当役員の主導により年2回開催される。主に知的財産関連業務の計画、知的財産関連業務の進捗、知的財産情報を本社役員に報告する会である。
3. 知的財産部 - カンパニー連絡会  
知的財産担当役員が主導で各カンパニー役員と個別に連絡会を開催している。1年かけて全カンパニーと連絡会を持てるくらいの頻度である。カンパニーの個別知的財産課題や意見交換を行っている。
4. 技術部門会議  
技術担当副社長の仕切りで行われる本社技術部門の技術開発や知的財産管理に関する会議で、知的財産部長も参加し、技術開発、技術PR、環境、知的財産について議論する。
5. 研究連絡会議  
技術担当副社長の仕切りで行われる本社研究部門の研究開発や知的財産管理に関する会議で、知的財産部長も参加する。

#### [402] 社長も参加した特許会議（ C、 b ）

当社では、社長、常務取締役（CTO）、知的財産部長（執行役員）、事業本部と研究開発部門の知的財産担当者（総勢10数名）が集まる特許会議を、特許部の主催で2ヶ月に1回開催している。この会議は、毎回1時間程度であり、会議の前半に特許部から部門別の出願件数、他社の出願権利化状況、産業財産権法改正の趣旨説明と知的財産活動への影響など、毎回トピックを設定して報告を行っている。会議の後半には、各事業本部、研究開発部門の知的財産担当者が、知的財産に関係する各部門の取組を報告する。この会議では社長から、例えば特定分野について発明を発掘し、特許出願を集中的に行うようになどの指示が出ることもある。

また、当社では、会長、社長、全取締役、執行役員が一堂に会する会議が毎月開かれており、様々な報告がなされる。この中で、知的財産部長が知的財産活動状況の概略について20分ほどの報告を行っている。

#### [403] 知財部長から事業戦略及び研究開発戦略に関して提言（ E、 c ）

研究開発戦略、事業戦略、知的財産戦略の融合（三位一体の実現）を目的として、年1回の頻度で海外の事業本部長が参集し、中期の三位一体戦略を決定する会議を行っている。その会議は、大きく次の3つのパートで構成されている。 と は、知的財産部長から行う。

- 知的財産の視点に基づいた、事業戦略及び研究開発戦略に関する提言
- 知的財産戦略の実行に向けた取組の報告
- ディスカッション

参加している事業本部長からは、具体的な業務に関する質問が飛んでくるので、かなり真剣な場になる。また、知的財産部長は、この会議後に、知的財産戦略を説明するために全世界の当社の拠点を巡っている。

#### [404] 「知的財産戦略シート」を使用し、特許戦略会議を実施（ D、 b ）

特許戦略会議を事業部ごとに月1回(3時間くらい)開催している。開発部門から、事業部長、各開発担当者が参加し、知的財産部からは、発明発掘・明細書作成等を行っている担当者を中心に参加する。場合によっては営業部門も参加することがある。なお、事業によって異なるが、事業部からの参加者は、7～8名から、最高で10数名程度くらいの大人数である。

数年前に、この会議を開始し始めた当時は、知的財産部は、ただ受け身でしか業務を行わない部門であった。そのため、本来は特許出願すべき発明が埋もれているのではないかという危機感があった。また、開発部門とともに知的財産を検討する必要性を感じていたし、同時に役員たちの知的財産マインドも上げたかった。それらの意識が重なって、知的財産部の提案で、この会議を実施するようになったのだが、創設するに当たっては、各事業部長から展開してもらった。事業部長は、元技術者であり、知的財産部長も元技術者なので、知的財産部長にとっての元上司も多く(顔なじみ)、会議の設置への理解も得やすかった。

この会議では、開発テーマに係る出願計画、事業の進捗状況、各開発テーマの進捗状況、それに対する知的財産部の対応などを報告し、今後の方向性、スケジュール、管理体制などを検討する。さらに、個々の発明についても海外出願要否、審査請求要否、登録後の維持要否の判断も行っている。検討するに当たっては、「知的財産戦略シート」を使用している。「知的財産戦略シート」には、各事業における開発テーマがリストアップされており、テーマごとに、目的やねらいの他、一括したスケジュール(出願はいつ頃、製品発表はいつ頃、開発終了はいつ頃)やアイデア提案用紙の提出数、出願数、権利化状況、また競合他社の状況などが一つに取りまとめられている。このシートに一元化することで、スケジュール管理とテーマ(特許)管理が可能となり、結果的に質向上につながっている。

各参加者(事業部も知的財産部も)は、この会議で共通認識ができ、その認識を元に、次の会議までに達成すべき目標などをお互いに管理し合い、両者納得した上で運営している。

問題点としては、会議の開催頻度が現在1ヶ月に1回だが、1ヶ月の間に開発が進展してしまっていることが多く、開発の進捗状況に若干ついていけないことである。また、開発の方向性は会議で全てが決まっているわけではなく、市場や営業ニーズで変わってきたり、いきなり開発中止になったり、隠れていた発明がいきなり大化けして製品の根幹を担ったりと日々変わっており、知的財産部では把握しきれていない点がまだまだある。本当の意味で本会議の成果が表れてくるのは、しばらく先のことだろう。

知的財産部は特許のクレームを通して製品を見る一方、開発者は製品を通して特許を見る。この両者の視点がいい循環を起こし、結果的に協力していい特許にしていこう、また特許を意識した研究開発を行っていこうという意識が定着していこうと考えている。

#### [405] 新製品検討のルートに知財部が関与（ E、 b ）

当社では、新製品開発の決定のプロセスの中に、知的財産部の承認を経ることになっている。また、新製品開発のテーマ設定会議にも知的財産部は参加している。知的財産部としては、他社特許の調査を行っており、この調査結果から回避困難な他社特許群が存在するなど特許リスクが高いことが認められた場合には、新製品開発を却下される。新製品検討の具体的な承認ルートは、次の～の順に行っている。

商品企画部門・マーケティング部門で検討  
知的財産部門の承認  
財務部門の承認  
社長・役員の審議  
決定

この他にも、知的財産部は、新規事業開始時の他社特許調査、研究開発進行中に並行した特許出願計画・推進という活動を行っている。

#### [406] 三位一体の実現に向けた委員会を設立 ( D、 b )

当社では、取締役会の下部に位置する知的財産委員会を近年立ち上げた。この委員会は、常務会メンバー及び各事業本部の本部長が参加し、事業戦略、研究開発戦略、知的財産戦略の各戦略を議論し、各自が持つ情報を共有・融合し、三位一体を実現させることで、技術経営力を高めることを目的としている。この場でも、特許リエゾン担当者の実績などまで語られるようになれば知的財産に携わる者にとって理想的である。

#### [407] 営業・製造・開発・研究・アライアンス・知財の責任者で会議 ( C、 c )

各事業における戦略を最適化するために、営業・製造・開発・研究・アライアンス・知的財産の責任者が参加し、事業戦略会議が開催されている。この会議は、事業領域ごとに月に1～2回開催されており、ここで決定した戦略は経営会議に諮られると共に各部門に周知される。

#### [408] 知財部長、事業部長、研究部長参加の知財戦略会議を実施 ( E、 b )

当社では、技術分野ごとの知的財産戦略を練るために、知的財産戦略会議を行っている。この会議は、分野ごとにそれぞれ年に1、2回開催しており、出席者は、知的財産部長、技術分野に関連する事業部長、研究部長、知的財産スタッフ等の関係者10～20名程度である

具体的な議題としては、何を研究開発テーマとすべきかについて事業部から知的財産部への相談を持ちかけられたり、知的財産部から研究開発の方向性の提案をしたりすることなどである。会議趣旨は、知的財産の現状と課題に関する共通認識の形成、事業戦略に連動した知的財産の確保・活用・導入方針の検討、研究開発テーマ策定等に向けた知的財産面からの情報提供と討議をはじめ、多岐にわたる。

この会議において、研究開発や特許出願にかかる費用負担がどの部署なのかを明確にすることも行われている。開発した技術により恩恵を受ける部門が費用負担をするが、ここを事前にはっきりさせておくことで事業部・研究開発部の知的財産管理への意識が高まり、無計画な特許出願を選択しなくなるなどの効果がある。

#### [409] 技術領域ごとに、研究開発・事業・知財が集まる特許会議を開催 ( E、 a )

当社では技術領域ごとに「特許会議」を2ヶ月に1回の頻度で開催している。参加者は、研究開発部門長、研究開発部門スタッフ、事業部スタッフ、知的財産部員などで、技術領域によって異なるが総勢10～30名となる。この会議の議題は主に、自社特許網構築状況のフォローアップと他社

特許に対する対抗策を検討している。会議自体が技術領域ごとに細分化されているため、容易に発明の群単位での議論が可能となる。

また、全社的に特に重要な技術テーマについては、「Aランクプロジェクト」と認定し、知的財産部内でリーダーと担当者を置き重点的な特許活動を実施する。このAランクプロジェクトの内容は、以下の3種に分類できる。

Aランク権利化プロジェクト

新規の技術及びその周辺技術に関する特許網を構築する。

Aランク防衛プロジェクト

重要な研究・技術開発について他社権利との関係を明確にし、重要な影響力を持つ他社特許に対しては、その対応策を検討する。

Aランク権利活用プロジェクト

他社による権利侵害に対して、正当な対価を請求し、事業に貢献する。

このAランクプロジェクトの成果は、月2回定期的開催されている技術系役員で構成される役員会(各事業部門、研究開発部門の技術系役員等、総勢50名ほどが出席)において、年に2回時間を取って知的財産部長が報告している。

#### [410] 毎月の会議で、知財を含めた製品ごとの進捗状況を確認 ( C、 d )

月1回開催される会議において、製品ごとに全体の進捗状況を確認している。参加メンバーは、開発本部長、開発部長、知的財産部長、事業部長等である。

各プロジェクトの製品単位で特許出願の要否を含め全体の進捗状況を報告し、開発情報、知的財産情報(特許マップ等)見ながら検討し大きな方向性を決定している。メンバー間で、知的財産から見た方向性を事業戦略、開発戦略とともに摺り合わせる。開発は日々動いているためそれを把握するうえでは月1回の頻度が必要である。

この会議において、もめることは少ないが、他社追従の可能性がどれだけあるか、どれだけ自社製品がリードできるか、自社成長に本当に役立つかという観点において、意見が交わされることはよくある。会議資料は、知的財産部が作成・監修している。技術テーマごと、製品ごと、国ごとに特許マップを作成し、主にマーケティング担当と開発担当向けに2つの情報を提供している。その際、どこの会社がどこの国にどういう特許出願をしているかなど流れを示して情報を提供している。

#### [411] 研究開発の各ステージに特許の観点のチェック項目を設置 ( E、 b )

研究開発・事業化をスムーズに行い、安定した事業を構築するために、研究テーマ管理の手法であるステージゲート法の各ゲートに知的財産項目を組み込む仕組みを作り、運用している。

ステージ		保有知的財産	他社の知的財産
0	ブレインストーミング	商業的に見込みのありそうなアイデアを多く生み出し、研究プロジェクトとなりうるテーマを選別する段階	1. 出願すべきアイデアの選定を行ったか。 2. 事業化ターゲットにおける自社のポジションを把握しているか。
1	コンセプト化	選別されたテーマをあらゆる角度から検証する段階	1. 権利の活用を見据えた知的財産戦略の立案を行い、権利化が必要な発明を選定したか。 2. 事業化スケジュールとの整合性を考慮し、特許権等の出願・権利化のスケジュールを立案し実行しているか。 3. パテントポートフォリオを作成しているか。
2	実現可能性検討 (初期プロトタイプ作成、 技術・プロセス確立)	検証の結果特定された技術的問題点を解決し、コストとパフォーマンスを検証するためにデータを収集する段階	1. 専門的な先行技術調査を行っているか。 2. 新規発行特許公報を継続的に把握するための仕組みが確立しているか。
3	開発 (パイロットライン・ 製品のプロトタイプ作成)	製品の仕様を決定し、製造のためのプロセスを決定する段階	1. 競合となる特許を抽出し、他社の今後の開発・事業化の動向等の検討をしているか。 2. 競合となる特許のリスクを評価し、解決策を立案しているか。
4	事業部へ移管、 初期商業化	初期商業化段階	1. ステージ3に進むために必要な技術に関する発明を漏れなく出願し、パテントポートフォリオに反映しているか。 2. ステージ4に進むために必要な技術及び想定される代替技術に関する発明を漏れなく出願し、パテントポートフォリオに反映しているか。
5	商業的成功		1. 事業化する製品に関する発明及び代替技術を利用した製品に関する発明を漏れなく出願し、パテントポートフォリオに反映しているか。

#### [412] 研究開発から製品開発に進む各タイミングでパテントレビュー ( C、 d )

研究開発が製品開発段階に進む各タイミングで、デザインレビュー(設計審査)が行われるが、これらの審査の中で、その製品に関し特許に関する審査(パテントレビュー)が行われる。この審査は20から30人で行われ、技術部門・営業部門・製造部門・その他からも出席する。

これらの審査は、特許に特化したものではなく、製品を事業化に向けた次ステージに進めるかどうかを判断する総合的なものであるが、いずれもパテントレビューのための資料(パテントレビュー報告書)が作成されない限り、開催することができない。

パテントレビュー報告書の記載に必要な先行技術調査は、基本的に発明者が実施している(一部の技術部では、外部業者に依頼しているケースもある)。これは、重複研究の排除につながるばかりでなく、発明者の技術力の向上に大きく寄与している。

パテントレビュー報告書は、次の項目から構成されている。

<技術部門が作成>

- ・発明内容
- ・出願日(予定日)
- ・出願国
- ・処理(出願のみ、審査請求、登録を目指す)
- ・先行技術調査結果(出願国全てについて調査、調査範囲・要注意特許の有無について記載)
- ・問題となる競合他社の特許リスト

<営業技術部門が作成>

- ・見解

<弁理士見解>

- ・発明に関する弁理士の見解
- ・先行技術調査結果に対する弁理士の見解

#### [413] 失敗した経験から、知財部と事業営業部の連携強化 ( C、 c )

当社は中間部材を製造し、最終製品を製造するメーカーに納品している企業である。以前に、実質的に自社単独で開発した中間部材であるにもかかわらず、その部材を販売するのにロイヤリティを支払わなくてはならない状況にしてしまった失敗事例がある。これは、知的財産部が事業営業部と連携できていなかったことに一つの原因がある。

具体的には、事業営業部としては、当社の中間部材の納入先となるメーカーからの受注欲しさに、当社が実質的には独自開発した中間部材について、当該メーカーとの共同開発とし、特許を共同出願して特許を取得した。さらに、この共同出願の際に、この特許を利用した製品を当社が製造し、当該メーカー以外に販売する場合には、当該メーカーに対してロイヤリティを支払う契約を締結してしまった。

こうした契約関係を事業営業部が仕切っていたのだが、知的財産部と事業営業部が連携していれば、このような契約は締結しなかったと後悔した事例である。今では、全ての知的財産に関わるライセンス契約は、知的財産部への協議案件となっている。

#### [414] 事業展開と知財情報の連携を強化 ( D、 c )

当社は従業員が数千人の企業であるが、社長を含めた役員が出席する技術会議で必ず特許のことが話題に上る。社長や他の役員も知的財産に関して詳しく、また常に関心が高い。

また、知的財産部長も参加する月1回の「事業部会議」(事業部長レベル)は、知的財産以外の技術、事業、営業などの三位一体の戦略を考える上で、知的財産部にとっての重要な情報源になっている。例えば、この会議において、韓国にサンプルを出荷したという話になれば、韓国における当該技術の特許の状況調査はどうなっているかというような話の展開となる。その結果が、課長レベルが主催する「特許委員会」の課題となることも少なくない。また、新規事業に打って出る際に、「事業部会議」で他社特許の存在や選択発明が他社に取られていないこと等が詳細に吟味され、問題があれば適切な対応策を講じることが要請される。

#### [415] レベルの異なる複数の会議体を活用し、事業部との連携を強化 ( E、 c )

6ヶ月に1回、各事業本部ごとに開催される「知的財産戦略会議」(主催:知的財産本部、参加者:事業本部長、事業部長、知的財産本部長、知的財産本部担当者が出席し、1時間半~2時間程度)において、各事業本部の開発方針に沿った知的財産戦略(出願予算、特許DR(デザインレビュー)テーマ、知的財産活用・対策方針)の策定を行っている。

この会議において、知的財産本部は長期スパンの開発計画を事業本部からもらっているため、今後どのようなタイムスケジュールで発明が生まれてくるのか、ある程度予測可能であることから、どの時点から発明発掘・権利化活動を本格化すれば良いかを事業本部とすり合わせるとともに、自社の出願状況、他社特許の調査結果等を事業本部に伝える。

この会議は、知的財産本部と事業本部との意識をすり合わせる貴重な機会なので、その他様々な意見交換・連絡を行う。

6ヶ月に2、3回、事業部ごとあるいは地区ごとに開催される「知的財産推進委員会」(参加者:委員長(事業部長が任命)、推進委員(事業部)、知的財産本部担当)において、上記「知的財産戦略会議」での出願予算、特許DR等の進捗状況フォロー及びその他の懸案事項についての議論を行い、知的財産活動の円滑な運営を図る。

#### [416] 事業部との連絡会で詳細に検討 ( D、 b )

社内に「特許連絡会」(メンバー:事業部の技術統括部長、技術部門の各部長、課長及び知的財産部担当部員、事務局:知的財産部)を設けており、以下の活動を実施している。

1. 知的財産権に関する方針の策定
2. 発明届出書の提出実績や特許出願実績の報告、その報告内容の検討・対策
3. 発明届出書の内容検討、特許出願の適否の決定
4. 審査請求の適否の決定
5. 自社特許、他社特許の紹介・検討・対策
6. 事業部と知的財産部との間の情報交換
7. 事業部の開発動向並びに知的財産権の最近の動向などの紹介

#### [417] 知的財産部長が工程表の承認権者 ( E、 b )

研究開発テーマはプロジェクトごとに業務フローを作成し、オンラインでその進捗管理をしている。この管理をすることにより、製品化に向けて進行する際には、特許出願漏れがないかを随時確認できるようになっている。進捗管理をするための工程表は、知的財産部長が電子承認権者となっており、この承認が下りないと開発が次の段階に進まない仕組みになっている。

#### [418] 知財部と事業部の会議で「知的財産バランスシート」を活用 ( D、 b )

数年前から半年に1回「部門知的財産会議」を開催している。この会議には、知的財産担当役員と各事業部担当役員が参加しており、現場レベルの「特許戦略会議」で検討した情報が、知的財産部から知的財産担当役員には入っているものの、事業部では担当役員まで情報が上げられていないのではないかという知的財産担当役員の危惧から設立された。

そして、この会議の目的は、各事業の知的財産リスクマネジメントや方向性を各事業担当役員に認識してもらうことである。知的財産部としては、事業部担当役員に、自分の事業部の将来性を自分で考えて欲しいと考えている。

この会議では、「知的財産バランスシート」により議事を進めている。知的財産バランスシートは、事業ごとに、特許を羅列し、競合他社との知的財産バランス、他社の危険特許、問題特許や自社の独占状態、などがわかりやすくまとめた表である。これにより、各事業で強化すべき部分が見えてくることもあり、事業戦略・方針の打ち出しにもつながる。

#### [419] 事業部門が事業戦略と知財戦略を同時に策定 [ 米国企業 ]

各事業部門は、事業戦略のみならず知的財産戦略も策定し、事業戦略の中に明記することが義務付けられている。知的財産戦略を盛り込んだ事業戦略は、年に2回最高経営責任者および経営委員会により評価されているが、その際には各部署で開発した技術をどのように保護するのか、現在市場に出ている製品は何で保護されているのか、などの知的財産戦略も必ず検討されている。事業部門が知的財産戦略を策定することにより、事業と知的財産のつながりをより明確にすることが狙いである。

## [420] 研究者が知財部員を兼任（ E、 b ）

当社では、知的財産部兼任者制度を設けている。これは、技術部門の係長や課長クラスの研究者に対し、人事上も本社の知的財産部員としての辞令を出し、兼任させる制度である。兼任者は知的財産部と技術部門の窓口的役割を果たしているのだが、兼任辞令も出ていることでスムーズに両業務を行うことができる。

## [421] コラム：本社の経営企画室内に知財部を設置（ D、 c ）

当社は、本社の経営企画室内に、全社の知的財産戦略を統括する知的財産部を設置している。当社ほど経営部門の中に知的財産部がくみ込んでいる例は、日本で他にはないと考えている。知的財産は、事業・技術開発に関わらざるを得ず、いわゆる三位一体が必須である。そのため、このような体制を構築した。最初は、社内でも反対があったが、試行でも良いから、知的財産部を経営企画室内に置くように知的財産部から要請して始まった。その後、実際に結果を出したため現体制が定着した。

経営のブレインの一員にならないと十分な情報は入ってこないことを、経営企画室内に入ってみて実感するようになった。また、頻繁に経営層の顔を見られることが重要である。些細なことも知れないが、経営幹部から日常的に声を掛けられるような環境にあることで、知的財産部で経営に資する知的財産戦略の姿を描くことができるし、経営層にも、知的財産人材が社内でも求められていることも理解してもらえる。

## （ 2 ） C I P O の必要性と役割

これまでに述べたように、経営戦略の策定・実行に当たっては、知的財産戦略、事業戦略、研究開発戦略を有機的に連携させることが重要である。この連携の過程では、知的財産担当者が専門的見識に基づいて研究開発部門や事業部門の活動に関与することが求められることもある。このような知的財産担当者の関与が研究開発部門や事業部門において十分に尊重される環境を醸成し、また、知的財産戦略の迅速かつ的確な意思決定を促すために、各企業に知的財産担当役員（CIPPO: Chief Intellectual Property Officer）を設置することが有益である。

### 1) C I P O の必要性

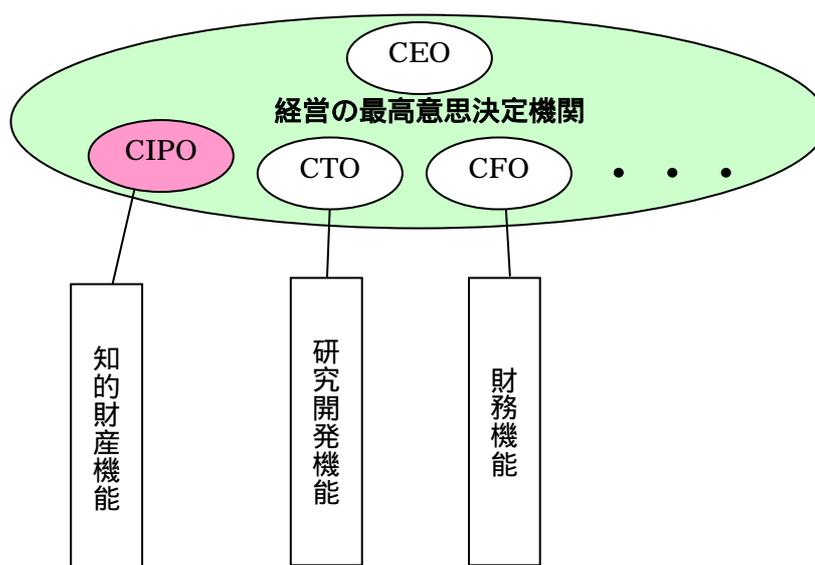
企業が事業を営み、収益の最大化という目標に向かって進んでいくためには、明確な経営戦略の下に、人事機能、財務機能、研究開発機能、マーケティング機能といった企業の根幹をなす機能を有機的に結合させることが重要である。

これら機能を完全に結合させるには、1人の有能な経営者が各機能をすべて掌握して直接統括することが理想的である。しかしながら、このようなことは物理的にも能力的にも極めて困難であり、ある程度以上の規模の企業においては、機能別に担当

部署を定めて経営の権限を委譲するとともに、主要な機能については、その担当部署の長を役員として、経営の舵取り、担当部署の管理、及び、他の担当部署との橋渡しという役を担わせるのが一般的である。たとえば、財務機能については、最高財務責任者(CFO: Chief Financial Officer)、研究開発機能については、最高技術責任者(CTO: Chief Technical Officer)と呼ばれる役員が、この任に当たっている。

企業における知的財産に係る機能に目を向けてみると、知的財産を有効に活用することで、他社に対する参入障壁構築による先行者利益の確保、他社の知的財産情報分析による新たな研究開発分野の開拓、知的財産のライセンス供与による収入の獲得など様々な利益を享受できる。他方、他社の知的財産権を侵害すれば、損害賠償金や迂回技術のための開発費用などの損失を発生させる可能性があるばかりでなく、事業継続すら不可能になる場合や、企業ブランド価値の低下を招く場合もあり、経営そのものに甚大な影響を与えることがある。

このようなことから、知的財産は、経営戦略の重要な要素となっているといっても過言ではない。したがって、知的財産戦略を明らかにし、これを経営戦略の中核に位置づけていくためにも、知的財産機能を中心的に担う知的財産担当役員(CIPO)を設置することが有益である。



## 2) CIPOに期待される役割

CIPOに期待される具体的な役割としては、主に次の3つを挙げることができる。

知的財産戦略の基本方針を策定し、それを取り込んだ経営戦略の策定

経営層には、知的財産部門からの情報のみならず、全部門の情報が集約され、CIPOを含めた経営層は、これらの情報を総合的に勘案し、適切な経営戦略を策定することが求められる。まず、CIPOは、知的財産の専門家としての知見を

生かした知的財産戦略の基本方針を策定した上で、その基本方針を、事業戦略や研究開発戦略などの基本方針と融合させながら、経営層の一員として経営戦略を策定することが求められる。このようにCIP Oが経営戦略の策定に積極的に参画することで、知的財産戦略、事業戦略及び研究開発戦略が三位一体となった経営戦略が企業全体を支えていくことになる。

#### 経営戦略に基づいた具体的な知的財産戦略の策定

CIP Oは、策定された経営戦略に基づいて、具体的な実行指針となる知的財産戦略を策定し、研究開発部門、事業部門と密接な連携をとりつつ、これを遂行すべく知的財産部門を統括していく。

#### 知的財産関連活動の把握・監督及び経営層への報告

CIP Oは、具体的な知的財産戦略に基づいた知的財産関連活動の全体を把握・監督し、これを経営層へ報告することが求められる。自社の経営戦略に対する知的財産関連活動の貢献、自社や競合他社の知的財産ポジション(強み・弱み)、知的財産に関する課題・問題等について把握し、その後の経営戦略に資する情報を経営層へ提供する。

CIP Oの設置形態としては、専任で知的財産担当の役員を置く場合のみならず、企業によっては、技術担当役員や法務担当役員などが、兼任することが現実的な場合も考えられる。CIP Oは、専任、兼任のいずれの形態を採ったとしても、上記 ~ で述べた役割を果たすことが重要である。

### 3) CIP Oに求められる資質

CIP Oは経営層の一員として経営戦略を策定する役割が求められる。このような役割を果たすためには、知的財産に関する深い見識のみならず、研究開発の進捗状況、企業の財務状況、事業の方向性等、他部門の状況も適切に理解し、検討できるだけの経営者としての大局的な能力が求められる。

知的財産担当役員(CIP O)を設置している企業は、現実には多くないが、知的財産部門の長が役員として経営に参画することによって、知的財産に対する意識を社内根付かせ、企業経営を良い方向へ導く原動力となっている。

#### [422] CIP Oの取組とその効果( C、 d )

当社には、知的財産を専任するCIP Oが、発明の生まれた段階から発明の取り扱い等を明確にして、意見を曲げない態度で対応することを提案し、それを知的財産部の取組として実行している。この取組によって、以前は研究者の知的財産に対する意識が低かったが、今では研究者の方から、知的財産部に相談をしていくようになっている。

また、経営会議においてCIP Oが、知的財産情報やそれに基づく意見等を、積極的に発言する

ことによって、従来はそれらの情報にあまり興味を持っていなかった他の役員も、当然のように知的財産情報を意識するようになった。その表れとして、知的財産部から知的財産関連情報(出願件数等様々)を毎月レポートとして役員に情報発信しているが、経営会議において、役員が特許マップの分析等について質問してくるほどである。

今では、CIPOが特に発言しなくても、経営戦略には知的財産部の意向が全て反映されている。当社では、CIPOを筆頭に知的財産部が目立って活動する必要もないほど、全社的に知的財産マインドが浸透することが理想である。特に開発者について言えば、知的財産に対する意識を十分に持ち、事業戦略を理解した上で開発を行うべきであると考えている。現在、当社はこの理想に向かって進んでいると実感している。知的財産部の評価についていえば、上述のCIPOの活動等によって、社内での評価はかなり高まってきており、予算に関しても、知的財産部の考えは全社の考えだと、強く言える状況にある。知的財産部長が、単なる一部門長ではなく、CIPOであり、他の担当役員と同レベルで情報発信し、意見が言える点は、役員に知的財産への意識を植え付け、経営に反映させる点で大変役に立っている。

#### [423] 長期的視点を有するCIPO ( E、 b )

事業部は、単年度で収益を確保していくことが最も重要となるために、本来は長期的な視点で評価せざるを得ない知的財産に関しても、短期的な視点で評価してしまう傾向にある。しかし、当社には、知的財産以外も兼任しているもののCIPOがあり、長くその座にいることから、長期的な視点で知的財産の創造・保護・活用を計画し実行できる体制にある。また、CIPOは経営層の一員として、四半期に1回は、事業部ごとの知的財産に関する課題と今後の方針を取りまとめて報告を行っている。

このようにCIPOが期待される役割を十分に果たすことで、戦略的な知的財産管理が実現し、事業戦略や研究開発戦略と連携した知的財産戦略を経営戦略の中核として機能させることに成功している企業もある。しかし、CIPOを設置したものの、CIPOが本来の役割を果たすことができているばかりか、特許権を取得する目的を明らかにできないままに、単に特許出願件数や保有特許件数の増加のみを目指して取り組み、結果として知的財産管理費用ばかりが増加してしまった企業も見受けられる。

こうした失敗に陥らないためにも、CIPOは、自社が特許権を取得する目的を明確にして、経営に資する知的財産戦略を実践していくことが重要である。

#### [424] コラム：重要性を増すCIPO ( E、 c )

当社では、かなり昔から知的財産担当役員(CIPO)が設置されていたものの、その役割は近年大きく変化してきていると感じている。設置された当初は、現在ほど知的財産に対する社内の意識が高くなく、単に特許出願件数や保有特許件数を気にすることが中心的であったが、近年は、件数管理よりも本質的な知財管理に関与するようになった。

このように変化してきた理由のひとつには、特許係争の増加に伴い、経営会議でも社長が知的財産に関する問題点等を指摘するケースが増えていることがある。つまり、知的財産に関する一切の件を社長から権限委譲されているCIPOは、知的財産に関する問題に適切に対処するため、経営会議においても主導的な役割を果たす必要性が高まっている。

さらに、今後は、CIPOと営業担当等の他の役員との間で知的財産に関する積極的な情報交換を行うなどしつつ、CIPOには全社的な知財戦略の構築をリードしてもらいたいと考えている。

### ( 3 ) 経営層の知的財産への意識向上に向けた取組

上記(1)では、経営戦略と知的財産戦略との連携の重要性について述べた。経営戦略と知的財産戦略とがうまく連携することができれば、必要な領域に必要な予算及び人員(リソース)を投入することが可能となり、円滑な知的財産活動が可能となる。しかしながら、知的財産活動の内容について経営層に報告がなされる体制がない、あるいは、報告がなされていても形だけのものになってしまっている企業が多いのも現実である。

経営層へ知的財産活動に関する情報を適切に伝え、経営層の知的財産活動に対する評価を高めることは、必要なリソースを必要な領域に投入するという意味において、有効な知的財産戦略を構築するための第一歩となる。ここでは、知的財産部門に対する経営層の期待や見方の事例と共に、経営層の知的財産に対する意識向上のために各社が行っている活動の事例を紹介する。

#### [425] 知財は技術開発や事業展開の先行指標 ( E、 b )

当社は従業員が数万人の大企業であるが、社長は知的財産に対する理解が深く、常に興味を示している。これは「知財を見ていると、技術や事業の行方が見えてくる」と社長が発言していることにも現れている。つまり、社長は、知的財産が技術開発や事業展開の先行指標となりうる重要なものであると認識しているようである。こうした背景により、知的財産部は経営層からも重要視されている。経営層が、特許庁長官と知的財産に関する意見交換を交わす機会があることも、こうした機運を高めていると考えられる。

近年は、「事業戦略と技術戦略において知的財産を活用することで事業利益に貢献すべき」と社長が全社スピーチにおいて発言しており、知的財産の事業収益への貢献に対する要求が高まってきている。特に、ライセンス収入による知的財産関連キャッシュフローの一層の効率化が要求されるようになってきている。その実現のためにも、知的財産部については他部門とは違い人員補強の対応をしてもらっているところであり、知的財産部としては、こうした要求に応えていきたいと奮闘中である。

#### [426] 知財を製品の競争力を確保するためのツールとして認識 ( E、 b )

経営層は、「有効な特許取得により製品競争力を確保すると共に、他社特許との問題も解決させること」を重視している。つまり、自社権利を効果的に行使して、ビジネスに貢献することで、知的財産部門を評価している。

なお、特許料支払いが数十億円を超える重い案件は、取締役会へ上げることとなっている。また、知的財産部が自主的に年4回、経営層へ知的財産に関する状況報告をしている。内容としては、知的財産関連の問題や訴訟状況などである。

#### [427] 製品シェアやライセンス収支に貢献する知財の強さに関心 ( E、 b )

知的財産部から経営層には、ライセンス収支、出願状況、どの事業でどの特許が使用されたか、職務発明の報奨金上位者などを報告している。経営層は、各事業部の製品シェアや収支に影響が大きいと、事業ごとの知的財産の強さに高い関心を示している。研究開発本部長(専務)は、経営層の中では特許に最も強い関心を持っており、質と量を共に重視する。

経営会議においては、「ある特許があったために新規受注に成功した」などの報告が重要視されている。

#### [428] 経営層に認められない苦悩 ( D、 c )

経営幹部から「知的財産部は本当に役に立っているのか？」と問われ、「特許網の構築がうまくできている製品が利益を上げている。」と反論した。その後しばらく経って、同業他社の元開発者から、当社の公開特許公報・特許公報を毎日のように5年間読み続け、連日のように設計変更ばかり検討し、事業化を断念したものもあったことを聞いた。こうした他社情報を把握することは通常は難しく、知的財産部が経営を支えている実態を経営層に伝えることは難しいのだが、少ない情報でも積極的に上げていきたいと考えている。

#### [429] 社長が、すべての特許出願に関連する書類に目を通す ( C、 b )

当社は、多くの侵害訴訟や模倣品問題を抱えており、社長をはじめ、経営層の知的財産に対する意識は高く、「知財あつての当社」と言っても過言ではない状況にある。

経営層へ知的財産活動の報告は月に1回は行っている。また、200件以上の特許出願をする年も少なくないが、すべての特許出願に関する書類は社長に届けており、この書類の内容・質・数が知的財産部への印象や評価に影響を与えている。

#### [430] 社長・会長に、特許侵害への対応状況、ライセンス状況を報告 ( D、 b )

関係役員、社長、会長に対し知的財産の関連情報を月に1回報告している。社長、会長に対しては侵害の対応状況、ライセンス状況を、その他事業系の役員に対しては他社の特許出願状況、社内の特許出願状況、他社の権利との抵触情報などを報告している。

#### [431] トップへの知財活動報告のため「見える化」を実施 ( D、 d )

トップに対して知財をアピールするために「見える化」・「可視化」に挑んでいる。投資に対する利益を数値化できるといいが、これは難しい。

また、社長の年頭挨拶に「知財」という言葉が入れてもらえるように働きかけている。そこから状況がかわっていくはずだ。

[432] 経営層は、ライセンス収支、発明製品の業績、社外表彰を評価（ E、 b ）

経営層は、ライセンス収支、発明製品事業の業績、社外で受けた表彰を知的財産部に対する評価としている。その他の評価項目としては、特許の質を上げること等がある。

[433] 経営層は、他社特許の侵害に対するリスクマネジメントを評価（ E、 a ）

経営層には、ライセンス収入よりも、他社特許の侵害に対するリスクマネジメントが評価される（事業の差止請求など重要な事案については必ず社長に上げている）。知的財産部の活動（標準化の進捗状況、他社へのライセンス状況、取得した権利）については、四半期ごとに取締役会で報告される。

[434] 経営層が知的財産に対して期待（ D、 b ）

知的財産室から、知的財産関連情報の月報(A4で1枚程度)を、社長以下の執行役員全員に配信している。内容は、重要特許の取得状況や特許の活用状況、知的財産戦略の提案など、さまざまである。知的財産はビジネスに直結するもので、役に立つものであることは社長も役員も皆わかっているため、有効特許をもっと取れとか、特許権行使により市場シェアをアップしろとかの意見があり、知的財産部への期待と理解している。ただ、正確に知的財産を理解してもらうことは難しく、こうした実績を積み重ねることが大切であると思っている。

[435] 知的財産活動には投資対効果が求められる（ E、 b ）

知的財産部の評価は、常に投資対効果という観点から行われる。すなわち、出願から権利の維持までの投資に見合うだけの効果の説明が求められる。現在、経営陣から知的財産部に対して、投資対効果の観点から、「知的財産権は、どういう目的で取得するものなのか、その目的を達成するためにどういう管理を行うのか、結果として知的財産権は当社にどれだけ貢献するのか」について検討することが指示された。

[436] 毎年「知財白書」を作成し、社内に配布（ E、 b ）

年1回、知的財産部で「知的財産白書」を作成し、経営陣やビジネス部門長レベルに配布している。内容は、出願件数やライセンス料収支などであり、20～30ページにのぼる。

知的財産に対する知識が浅い役員は、わかりやすい数値（特許査定率やライセンス収支）で知的財産部を評価しているが、知的財産マインドの高い役員については、事業の業績で知的財産を見ている。

[\[437\] 発明の日（4 / 18）に社長が発明の重要性を説く（ D、 c ）](#)

当社では、毎年、発明の日（4 / 18）に合わせ、社長が社員に向けた知財メッセージを話すことになっている。社長は知的財産への意識が高いために、自分の言葉で社員に語りかける。今年は10分の予定が25分となった。

[\[438\] 知的財産活動をISO活動になぞらえて経営層に説明（ D、 c ）](#)

ISO 9000（品質管理）やISO 14000（環境対策）にも採用されているPDCA（plan-do-check-act）のサイクルを用いたマネジメントシステムは、知的財産管理に応用することもできる。ISOマネジメントシステムでは経営者の役割・責任が規定されており（運営方針・目標の設定、レビューの実施等）、知的財産についてもこの活動になぞらえて経営者に説明すると理解してもらいやすい。

また、ISOマネジメントシステムに人員、予算が必要であるように、知的財産についても人員、予算が必要であるとして、事業部全体の人員・予算の1%を確保している（リスク対策の固定費として一種の防衛費とらえ、1%（我が国の防衛費はGDPの1%）という数値をはじき出したが、相場観的にも概ね妥当と考えている）。

現在、知的財産については「人」に依存する部分が大きいため、その者の異動や事業部門の縮小に伴い人員が削減されると、とたんに知的財産管理が弱くなる事態となる。知的財産については、中長期的な視点でみななければいけないものなので、上記のようなシステムを構築することが必要である。

[\[439\] 知財に対する考え方は、企業の品格を表す（ D、 a ）](#)

知的財産を尊重する風潮がだいぶ強まってきたとはいえ、依然として、わかっている知的財産権を侵害する、あるいは、他社の知的財産権を気にせずに研究開発・製品化を行い、無意識に知的財産権を侵害する企業もある。そこで、当社では知的財産を尊重できるかどうかは、その企業の品格を表しているとして、各企業に知的財産を重視する意識を持たせるための活動を行っている。

[\[440\] コラム：米国特許法改正に関するロビー活動を活発化 \[ 米国企業 \]](#)

米国では、特許法の改正議論が活発化しているところであるから、当社も積極的にロビー活動をしている。当社の大きな関心事は、米国の特許訴訟制度、日欧との特許制度調和である。

当社のロビー活動は2種類のアプローチを使っている。一つ目は直接議会スタッフや議員と交渉する方法であり、2つ目は当社の関係する業界団体を通して他企業と連携をとりながら間接的にアプローチする方法である。当社にとって、この機会は大きなチャンスかもしれないと考えている。

### 3 . 知的財産関連予算の取り扱い

戦略的な知的財産管理を適切に行っていくためには、組織体制と同様に知的財産関連予算の取り扱いも重要である。その負担部署としては知的財産部門と事業部門に分けることができる

前者を採用するメリットとしては、知的財産部門が知的財産管理の主導権を持つことが可能となることから、例えば、予算を超えないように出願等の調整ができ、予算を超える場合でも、費用対効果の観点から、知的財産部門が出願の要否や、特許権維持の必要性の検討等を行うことが可能となることや、短期的な費用対効果を度外視して、将来性のある事業に中長期的な視点から知的財産関連予算の投資が可能となること等が挙げられる。他方、デメリットとして、事業部門のコスト意識が薄くなってしまった結果、事業部が特許出願や特許権維持の必要性を精査するインセンティブが低くなった場合に、知的財産部門が事業の観点から出願や権利維持等を精査する能力を持つ事ができなければ、事業部主導で、むやみに出願件数や権利数が増えてしまうおそれがあることが挙げられる。

後者を採用するメリットとしては、事業の採算性の観点から、各事業部において知的財産関連予算が設定されることから、事業に即した適正な予算が設定されることが挙げられる。他方、デメリットとして、事業部門が出願の要否等の知的財産管理についての最終決定権を持つことになるため、事業部門が知的財産管理に関する知見を十分に持っていないと、適切な知的財産管理ができなくなることや、業績が悪くなると重要な出願もされなくなってしまう事態が起こり得るといったことなどが挙げられる。

どちらの予算管理を採用するかは、各企業が自社の現状に応じて選択しているようであるが、ここでは、これら2つの方法をうまく組み合わせて適用している企業や、具体的に適用するに当たって、工夫がなされている企業の事例を紹介する。

#### [441] 特許出願の費用は事業部と知財部で折半 ( D、 d )

特許出願のために必要な費用については、その3～4割を事業部、残りを知的財産部が負担している。特許出願後に必要な費用については、知的財産部が負担している。特許出願に必要な費用を事業部にも課しているため、特許出願自体を事業部が絞ってしまい、特許出願が必要以上に少なくなってしまう懸念もあるが、その反面、無駄な特許出願の提案を抑制する効果がある。

知的財産部はコストセンターであるが、知的財産部のコストを各事業部がその売上に応じて負担しているため、出願が多くて売上が少ない事業部は、出願件数の割に負担が小さくなる。したがって、出願コストについてのみ事業部負担の割合を高くしている。

#### [442] 本社の発明は本社負担、事業部の発明は事業部負担 ( E、 b )

当社の研究は、本社予算で行うコーポレート研究、各事業部の予算で行う事業部研究がある。特許の出願・維持費用については、コーポレート研究から生まれた発明は本社負担、事業部研究から生まれた発明は事業部負担としている。これにより、事業部が予算を含めて責任をもつことにより無駄な出願を減らすことができる。

#### [443] ロイヤリティ収入は事業部に還元 ( D、 b )

予算は知的財産部で集中管理しており、費用が発生した場合に事業部に請求している。ロイヤリティが入ってきた場合には、事業部に還元する。

#### [444] 新規事業部門は本社予算で暫定的に負担 ( E、 b )

新規事業部門は、新しい技術が多く生まれるにもかかわらず予算が厳しく、海外出願を中心に抑制的になりやすい。こうした問題を解決するために、本社予算で暫定的に負担し、後に事業部から返却する仕組みを取っている。

#### [445] 事業部予算不足時や強化事業の予算を知財部長が有する ( E、 b )

本社の知的財産部の予算の決定者は知的財産部長である。また、事業部ごとにも知的財産部があり、その予算の決定は事業部長が行っている。特許出願等に係る費用は事業部が負担している。一方で、ライセンス収入は本社の収入となるが、事業部へ優先的に還元されるようにしている。

なお、事業部で予算不足となった場合や戦略的に強化したい事業に使う予算を知財部長が有しており、その中で知的財産部長の裁量のみで使える費用も数億円単位である。この裁量での使用用途は、戦略的事業について知的財産調査が不十分の場合の調査費用、十分に知的財産が創出されていない分野の対策費などに用いている。

#### [446] 費用の種類に応じて負担部署を決定 ( E、 b )

特許出願費用は知的財産部で一旦立て替えて、後に前年度実績に応じて事業部に費用負担を付け替えている。

権利維持費用は、業績が悪化した事業部が知的財産部に相談なく権利放棄しないよう知的財産部で負担している。先行技術調査費用なども知的財産部で負担している。ライセンス料支払いは事業部で負担し、ライセンス料収入は発明の帰属が明確なものについては事業部に配賦している。毎年、知的財産部で予算案を作成し、本社の審議会で承認を受ける。

#### [447] 知財部予算と事業部予算を併設 ( D、 c )

当社では、事業部管轄特許は、国内分については出願から権利化後6年までの費用を知的財産部が負担し、国内特許の権利化後7年目からの年金及び外国関連特許(出願から全て)は管轄部署が負担することとしている。これにより、出願の抑制の弊害を避けつつ、真に必要な権利については事業部に検討させることができる。

#### [448] 将来性のある事業のために知財部で予算をプール ( E、 b )

知的財産予算は知的財産部で管理している。また、知的財産部でプールしている予算があり、将来性のある事業などに追加で配分するなどしている。基本的に、このプール予算は知的財産部に裁量権がある。

なお、事業内容から判断して知的財産関連の予算を削減する権限も知的財産部にある。

#### [449] 事業部が予算を持つ形態から知財部が予算を持つ形態へ変更 ( C、 c )

従来、事業部ごとに予算を持ち、ロイヤリティ収入も各事業部に入るようになっていた。しかし、このように事業部管理としていたために、各事業部が海外出願先を絞るケースがあった。そこで近年知的財産関連予算は知的財産部が一括で管理することにした。ロイヤリティ収入(数百億円)は、従前同様、各事業部に入るものの、知的財産収支の実績は知的財産部で把握しているため、収支のバランスも見ながら、全社最適となるように知的財産関連予算の配分ができるようになった。

また、3年1回の特許権の維持・放棄の見直しを行うことで、マクロ的なコスト管理ができるようにしている。この見直しをすることにより、無駄な権利は継続をせずに積極的に放棄し、結果的にコストダウンにつながっている。しかし、ミクロな視点で分析してみると、明細書のページ数の削減、翻訳費用削減などコストダウンできる箇所はあるはずであり、今後の課題である。

#### [450] 海外出願増強を目指し、海外出願費用の半分を知財部で負担 ( D、 b )

当社は通常、出願費用の全額を事業部門で予算計上しているが、グローバルなビジネス戦略を展開しているにもかかわらず、海外出願が少なかったことから、2003年、2004年の2年間の重点目標として、海外出願の増強を掲げ、この2年間については、海外出願費用の半分を、本部(コーポレート)が補助することとした。

この施策の結果、海外出願が大きく伸び、2002年と比べて2004年はグローバル率が倍以上になった。2005年以降は、海外出願費用の補助を行っていないが、2年間の間に海外出願の重要性が十分に社内に認識されたためか、海外出願件数は落ち込んでいない。

#### 4 . 知的財産情報開示

事業戦略や研究開発戦略と連携させた戦略的な知的財産戦略を構築し、これを実践していくことで収益力を高めようとする取組が企業において活発化してきているが、こうした取組は、市場において適正に評価され、かつ市場がその企業の持続的な成長を支援していくことも求められている。しかしながら、企業において、知的財産や知的財産権について積極的な情報開示を行う体制は十分に整備されておらず、各企業の知的財産に関する情報が市場（投資家など）に十分に提供されていないというのが現状である。

こうした背景を受けて、経済産業省では、企業と市場との間に知財経営に係る相互理解が確立されることを期待して、2004年1月に「知的財産情報開示指針」を取りまとめ、公表した。この指針の中で、知的財産開示の項目として望ましいものが示されている。また、その開示媒体としては、企業の知財経営の方向性を簡潔にまとめた一覧的な開示への要望が強いことから、複数の資料において分散している情報を含め、年次報告書の中等に知財経営の視点から整理し直した「知的財産報告書」を作成することが望まれている。なお、2005年度には、30社以上の企業が知的財産報告書などを通じて知的財産に関する情報開示を行っている。

「知的財産情報開示指針」

<http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004895/0/040127chizai.pdf>

#### [451] 専務も知財管理に熱心で、知財報告書を毎年発行（ D、 a ）

当社では、特許部を所管している専務が、知的財産管理に非常に熱心に取り組んでおり、毎年、知的財産報告書を発行している。またアニュアルレポートにおいても「知的財産の現状」について明記しており、毎年3月末に知的財産価値を金額算定して社長に報告している。

## 参考情報: 中小企業等を支援する知的財産関連の施策

本事例集は、各企業の実例に基づく多くの事例を掲載しているが、全ての企業が普遍的に活用できるものではなく、また、その実施のために多くのコストや人材を要するものも少なくない。したがって、中小企業において、実際に事例を採用するに当たっては、その手法や内容が自社に真に適合できるものかどうかを十分に見極めることが重要であり、その際に、必要に応じて各種中小企業支援策を利用して知的財産に関する専門的なアドバイスを活用することも有益である。

中小企業に対しては、出願から権利活用まで網羅的かつきめ細やかな支援策が用意されており、ここでは、支援策の一つである地域中小企業知的財産戦略支援事業を活用し、知財コンサルティングを受けた企業の事例を紹介する。

中小企業支援策 [http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/sesaku\\_menu.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/sesaku_menu.htm)

### [\[452\] 知財コンサルティングを利用して知財重視の風潮へ](#)

当社は、以前から、知的財産部門の設置、知的財産ロードマップの作成、知的財産関連のマニュアルや規程の整備など熱心に知的財産に対して取り組んでいた。しかし、これらの社内制度・仕組みはあるものの、十分活用できておらず、技術者、特に技術マネージャー層の知的財産に対する意識や実行力が低かった。また、先行技術調査やパテントマップの更新・活用も不十分で、戦略的な特許出願や権利取得ができず、事業戦略・研究開発戦略とリンクさせた経営に資する知的財産戦略を具体的に展開することもできていなかった。しかし、これらの問題に対する解決策を自社だけで見出すことは難しいと考え、知財コンサルティングを利用することにした。

知財コンサルタントは、まず当社の保有特許の調査や当社へのヒヤリングを通し、当社の課題を抽出し次の目標を掲げた。戦略的特許出願と権利取得(戦略的創造と保護)、技術マネージャーやリーダー層の知財管理能力アップ(人的基盤の充実)、知財管理システムの改善(知的財産管理体制の充実)。

これらを実行するにあたり、知財コンサルタントは、まず特許マップを作成し、自社及び競合他社の特許保有状況や、潜在的市場の分析結果を技術者や技術マネージャーに提示した。次に自社の特許群を整理し、自社の特許の価値評価を行った。その上で、事業戦略・研究開発戦略と一体化した知的財産戦略を推進・定着すべくロードマップを策定した。

これらの支援を通じ、製品開発・特許出願が効率的に進展して、質・量ともに高いレベル出願が可能となった。また、経営者や技術マネージャー各人が、自社特許の重要性や位置づけなどを改めて認識することができたとともに知財重視の風潮が全社的に浸透した。さらに、ロードマップに基づいて各種施策を実施することにより、知財管理システムの改善を進め、知的財産戦略を強化することができた。

### [\[453\] 弁理士、技術士、経営コンサルタントの3者による指導](#)

当社の製品市場は、競合他社が多く過当競争に陥っており、多くの類似商品があるために、知的財産で差別化を図ることが有効との認識はあった。しかしながら、当社の知財活動は、主力製品に関して特許出願したものの、多くても年に数件の特許出願をしているに過ぎなかった。また、当社の扱う製品は消費財であるために、販売力の強化という意味でも自社ブランドを確立したいと感じていた。そのようなことから、知財コンサルティング支援を受けることとした。

支援は、当社の場合には弁理士、技術士、経営コンサルタントの3者の派遣指導を集中的に受けるものであった。具体的には、原則として1ヶ月に2、3回、3者が同時に当社に派遣されて指導

を行うことを基本としつつ、それ以外にも1対1でIPDL操作や特許マップ作成の指導を受けるなどして臨機応変に綿密な個別指導が行われた。3者による専門的な指導の一つとして、たとえばSWOT分析(企業の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat))に関して全体的な評価を行うことが実施され、これまで焦点が当たらなかった当社の「弱み」の部分も明確になった。

こうした支援の結果、全社的に「経営戦略には知財が不可欠」とする意識を研究開発サイドと共有できるようになり、知財担当者と各部門代表が一体となって戦略を練るための組織(開発、技術、営業、管理、総務の代表者で構成)を設置し、知財を経営戦略の要素に盛り込む体制を構築した。また、この支援後に、全社的に知財に対する意識は高まり続けており、IPDLなどを利用して特許マップを自ら作成できるようになったり、社員が自発的に知財セミナーへ参加したりしている。

2つの事例は、地域中小企業知的財産戦略支援事業を活用した事例である。前者は、「中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2006」に掲載されている知財コンサルティングを受けた中小企業の事例である(本事業は2006年度で終了)。後者は、都道府県等中小企業支援センターが知的財産の専門家を一定期間集中的に派遣する事業(特許庁が補助)による支援を受けた事例であり、同事業は2007年度も、企業の実態に応じた知的財産を活用するためのビジネスプランや知的財産戦略策定を支援している。

なお、「中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2006」については、次を参照されたい。

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/manual\\_2006.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/manual_2006.htm)

## 【2】標準化戦略との連携

経済活動のグローバル化が進む中で、技術を標準化して、これを国際的に普及させる取組が活発化してきており、標準化技術に関係する企業にとって、標準化戦略の重要性が高まっている。特に、各国の標準(規格)が貿易の技術的障害とならないようにすることを目的としたWTO/TBT協定(The WTO Agreement on Technical Barriers to Trade)が1995年に発効し、国際標準が各国の国内市場でも採用されることとなったことで、自社の技術が国際標準に採用されることの価値は飛躍的に増加した。これを受けて、欧米先進国のみならずアジア等の新興工業国においても活発な国際標準化活動が行われている。我が国においても、知的財産推進本部が2006年12月6日に「国際標準総合戦略」を打ち出し、経済産業省においても2006年11月29日に「国際標準化官民戦略会議」を開催すると共に「国際標準化戦略目標」を設定するなどして、戦略的な国際標準化活動の強化に向けた施策を展開しているところである。

### 国際標準総合戦略

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/061206.pdf>

### 国際標準化戦略目標

[http://www.meti.go.jp/policy/standards\\_conformity/files/sennryakumokuhyo.pdf](http://www.meti.go.jp/policy/standards_conformity/files/sennryakumokuhyo.pdf)

また、標準化技術が、自社で特許を取得した技術であれば、その特許からライセンス収入という直接利益も得られることから、標準化に向けた取組を、知的財産戦略や研究開発戦略と連携させることは、企業の収益力を高めるために有益である。この場合、研究開発活動と特許権の取得手続は、標準化に向けた作業と、同時並行的に進める必要があり、研究開発部門及び知的財産部門は、標準化担当部署と極めて密接に連携とすることが重要となる。

つまり、標準化戦略及び知的財産戦略は、それぞれが単独で企業の技術経営力を強化させる重要なツールであるばかりでなく、この2つの戦略が一体となることで、一層、企業の技術経営力は高まることになる。

このような背景の中、標準化戦略を重要な経営戦略の一つに掲げるなどして、各企業において様々な取り組みが行われている。特に、本項では、標準化戦略と知的財産戦略を連携させた各企業の取組事例を紹介していく。

なお、標準化戦略と知的財産戦略を連携させる場合にパテントプールを形成することがあるが、その場合には、公正取引委員会が2005年6月29日に公表した「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」に留意する必要がある(「<http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.june/05062902.pdf>」参照)。

## 1 . 標準化技術の重要性

標準化技術が重要な意味をもつ業種・業界において事業を行っている企業にとって、標準化は、知的財産と並び企業の技術経営力を強化させるための重要なツールの一つとなっている。

### [454] 標準化技術と異なる商品では戦えない

当社は、優れた技術開発力を有していると自負している。しかし、標準化技術と異なるものを商品化して戦うことは不可能である。つまり、優れた技術も標準化技術にならなければ、市場から排除されてしまう。標準とは、それほど重要な意味をもつ。

### [455] 標準化技術を全社的に重要視

当社では、標準化技術を重要視しており、研究開発から特許取得の各検討段階において標準化戦略との関連を常に考慮している。

例えば、特許出願するか否かを判断する際の観点は次の4点であるところ、その一つが標準の必須特許の対象か否かという点になっている。

- 新規性、進歩性
- 発明の完成度
- 権利侵害の把握容易性
- 標準必須特許の対象か否か

また、拒絶理由通知や拒絶査定への対応として分割出願を検討することになっているが、この分割出願するか否かの判断の観点の一つにも標準の必須特許の対象か否かという点が含まれている。具体的には、標準化技術に関する必須特許等(事業強化のための最重要発明)であり、どうしても権利化が必要な場合に、分割出願を活用している。

### [456] 海外出願のフェーズにおいても国際標準の可能性を考慮

当社では、国際標準を最重要事項の一つと認識している。知的財産戦略との関係においても、海外特許出願の要否判断の観点において、子会社の実施可能性、ライセンス収入の可能性と並んで、国際標準に関する技術か否かを考慮要素としている。

### [457] コラム: 「施工標準」や行政庁の指針に合致した特許権の活用

当社の業界には、いわゆる技術標準と呼ばれるものはないが、「施工標準」や行政庁の指針などがあり、この内容に合致した特許権が取れていると利益を得られることがある。

## 2 . 標準化担当部署の組織体制

標準化戦略を重要視している企業においては、標準化業務・標準化戦略について責任を持つ担当部署を設置していることが多い。その担当部署の組織体制は、企業ごとに異なり、専門的に標準化関連業務を扱う組織を有する企業や、密接に関連した標準化関連業務と知的財産関連業務の双方を一つの組織で扱うために、知的財産部門の中に標準化戦略部門を配置する企業などがある。

### [458] 標準化担当部署は研究開発本部

当社では、標準化戦略の検討や標準化会合への参加などを行う標準化担当部署は、研究開発本部内に配置している。標準化会合に対して標準化技術の新規提案を行う前には特許出願を済ませる必要があることから、知的財産部と研究開発本部は連絡を密にとって特許出願のタイミングが遅れないようにしている。また、知的財産部と研究開発本部は、当社から新規提案を行わなかった場合も含めて標準化会合後に必ず会議を行い、出願中の特許出願明細書について、補正すべきポイントの整理作業を実施している。

### [459] 知財標準部が標準化戦略を担当 [ 欧州企業 ]

当社は「知財標準部」が、知的財産と標準化の双方を担当している。知財標準部は、発明の権利化や管理担当、ライセンスアウト担当、ライセンスイン担当、標準化担当の4つの機能に分かれている。知的財産を中心として密接に関連する4つの機能を集約することで、高い利益を生むように効率的に知的財産関連の業務を遂行できる。

### [460] 技術と特許制度に精通した知財部員が標準化担当

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。

## 3 . 自社技術の標準化に向けた取組

自社が得意とする技術が標準化技術となると、その後の事業を有利に展開できるというメリットがあることから、企業は、自社技術の標準化に向けて様々な取組を行っている。特に、標準化技術が、自社で特許を取得した技術であれば、その特許からライセンス収入という直接利益も得られるということになるため、各企業は、標準化に向けた取組を、技術開発及び特許取得と戦略的に連携させるということも行っている。

具体的には、標準化会合に積極的に参加して自社技術を標準化技術に採用されるように働きかけつつ、標準化作業の方向性を確認しながら、その方向性に合致した技術開発を進めて、その開発成果を特許出願していくなどの戦略が実践されている。また、標準化作業の進捗状況によっては、早期審査制度を活用して早期に権利化を進めることや、標準化技術を包含することが明白な特許請求の範囲を有する権利を取得するために、分割出願制度を活用して、補正できる期間をできる限り長く確保することも一案である。こうした戦略的な企業の取組を以下で紹介する。

#### [461] 失敗を活かして標準化に成功

以前、ある製品事業で標準化戦略を重視していなかったために、当社の特許発明が標準に採用されず、ライセンス収入が得られないだけでなく、高額なライセンス料を支払うこととなってしまったことがある。この失敗を教訓として、その次世代製品については、当社の技術が標準に取り込まれるように、標準化に精通した大手企業と連携する一方で、標準案の提案前には特許出願も行った。結果として、当社の特許発明を標準に取り込ませることに成功し、現在はライセンサーとなっている。

#### [462] 標準化会合を軸とした特許出願戦略

当社は、自社技術を標準化(特に国際標準化)することを重視しており、標準化会合には積極的に参加している。自社で優れた技術の開発を進める一方で、参加した標準化会合においては開発途中段階にある技術であったとしても標準化技術として積極的に提案をしていくことを試みている。さらに、標準化会合に参加することの意義は、標準の策定動向を把握できることにもある。この策定動向をいち早く得ることで、これを技術開発や特許出願に即時に反映させることができるからである。

標準化技術として選ばれるためには、標準化会合における自社技術の提案、技術開発、特許出願、という3つの要素を関連付けながら取り組むことが重要である。そのためには、標準化戦略、知的財産戦略、研究開発戦略の3つの戦略を同時並行的に密接に関係させていくことが必要となる。例えば、標準化会合の直前まで技術開発が行われ、この会合の前日に特許出願を済ませて、標準化会合で提案をするというようなことも少なくない。なぜこのようなことが起こるかという、標準策定段階では、色々な技術的課題が表面化することが多く、こうした課題を克服するように各社が競って開発を進めているからである。つまり、自社技術を採用してもらうためには、技術的課題の解決策を競合他社に先駆けて提案することが重要である一方で、自社技術の提案前には特許出願もしておかなければならないためである。

このように標準化戦略と知的財産戦略が明確に連携しているために、パテントポリシーに従った適切な対応もできる。

#### [463] 標準の策定に関わることが重要

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、技術標準の必須技術ではないものの、技術標準を満たした商品を生産・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。

#### [464] 標準化関連出願にはPCT制度を利用

標準に関する特許出願をする際には、PCTルートを使用している。標準化関連の特許は、特有の変動要素として、標準の策定状況、ライセンス条件の状況、標準化技術の普及見込みなどがあるが、PCT制度を利用することにより、これらの状況を見ながら国内段階への移行国を決定できる。PCT制度を利用しないと、これらの変動要素への対応ができず、海外特許出願に関する初期投資が無駄になってしまうおそれがある。

#### [465] 標準化技術をデータベース管理

標準化技術に関する特許については、研究開発本部と知的財産部で連携をとって体系的管理を実施している。具体的には、標準化ごとに、特許番号、発明者、標準化会合のスケジュール等をデータベースに格納しておき、順次に取り出せる体制を構築している。

#### [466] 非必須特許でありながら魅力的な特許の取得で高収益

標準化関連の特許の場合、自社特許が標準の必須特許に含まれることだけでは必ずしも十分とは言えない。標準の必須特許はプールライセンス方式であるため、個々の特許による取り分は大きくならず、それだけでは、大きな利益は見込めないケースも多い。むしろ、標準の必須特許ではないが、標準に関係する製品を製造や販売したいと思うときには、使いたくなるような魅力ある技術の特許権として持つことの方が、大きな利益を生むことができる。この利益とは、ライセンス収入獲得ということだけではなく、自社製品に付加価値を付け、単純な標準製品と差別化することによる利益ということにも意味がある。

#### [467] ライセンス収入の分配方式を考慮して特許出願先決定

当社が入っているパテントプールでは、1件1件の必須特許が同じ重みをもって評価されている。ライセンス料の支払いに関しては、各国での製造・販売数に依存しているので、国ごとでの保有特許の割合によって分配金の比率が決まる。つまり、大きな市場国において、高い割合で必須特許を取得していると分配金が多くなるのだが、他企業も多くの必須特許を取得している可能性も高く、その場合、相対的に分配金が少なくなる。あまり市場が大きい国でも、他社の必須特許が少ない場合には分配金が大きくなることもある。例えば、ブラジルで自社のみが必須特許を保有してい

れば、ブラジルでのライセンス収入は独り占めできる。こうしたことも考えて、標準化に関する技術の特許出願先は検討しなければならない。

## コラム：特許権とその他の知的財産権の複合的・選択的活用

発明を保護するためには、特許権を取得することが一般的であるが、他の知的財産権を複合的に活用する戦略が有効な場合がある。

例えば、発明を、意匠権が取得できる意匠として表現できる場合には、特許権を取得するばかりでなく、意匠権も確保することも可能である。一般的に、意匠権は、その権利侵害を外観から把握できることが多く、模倣品対策などに有効性が高い。また、自社のブランド価値を高めるために「特許発明」を活用する事例を、第5章【1】3. に紹介したところであるが、自社の独自技術を取り込んだ商品名を商標登録して、実質的に、その技術自体をブランド化していくという戦略もある。

### [\[468\] 特許権と意匠権を併用](#)

当社において発明が生まれた場合に、その発明が意匠権を取得できるような内容のものであれば、特許出願に加えて意匠登録出願も行う。発明について意匠権が取得できるように意匠として表現しておき意匠権を取得すると、他社製品が権利侵害品か否かを一目で判断できるからである。例えば、「ある商品を入れる箱における内側の形状」などがある。

### [\[469\] 模倣品が多い国には意匠権の活用で対処](#)

当社は、模倣品の多い国で意匠登録出願を有効活用することを推進している。技術的な側面からは進歩性を主張しにくいような部品であって、一つ一つの単価が高く、模倣されると被害が大きくなるような製品については、例えば、取付け部を独自の形状とするなど、製品の形状に特徴を持たせることにより、意匠権を取得している。意匠権による保護は、権利侵害を見ただ目で判断でき、分かりやすいというメリットもあり、模倣品を抑制するのに効果的である。ただし、特に模倣品が多く見られるアジアの諸外国では各国特許庁の審査基準も振れ幅が大きく、かつ判例も少ないことから、意匠権の活用戦略にも不透明な点がある。

### [\[470\] 模倣品の防止に意匠権も確保](#)

当社は、模倣品の防止のために意匠権を確保することも検討要素に入れている。模倣品対策としては意匠権で確保できるような視覚的に認識できる対象の方が効果的である。例えば、あるアジアの企業が米国企業を買収し、その米国企業のブランドで当社の模倣品を大量に製造・販売していることが最近判明した。こうした場合には、当社の意匠権を侵害していることは視覚的に明らかで

ある一方で、当社の特許権を侵害しているか否かは視覚的には判断できず調査を行わなければならない。実際に、当社製品の模倣品は、特許権で守られた技術は使っていないために性能は高くなく、ただ見た目だけ模倣されていることも多い。

#### [471] 外観のみの模倣には意匠権で対応

当社は、従来まで意匠権の取得よりも特許権の取得に注力してきたが、現在は、意匠権の取得にも力を入れている。その理由としては、中国で当社の製品の模倣品が出回ったために、当社は特許権侵害訴訟を起こして勝訴したことがあるのだが、その模倣品は、外観が全く同一のものであったので意匠権を取得していれば訴訟を楽に進められたと感じたためである。

#### [472] 特許発明でブランド化し、商標で半永久的に利益を確保

ずいぶん昔の話であるが、当社の競合海外メーカーが、ある製品技術を開発し、これが大ヒット商品となった。そして、この競合メーカーは、その商品の名称を商標登録した。その後、この製品に関する特許は、全て権利が切れたが、その商品名はブランドとして定着したために、そのブランド名で製品が売れる状況にある。当社の顧客でも、そのブランド名で発注してくるし、そのブランド名で宣伝しないと顧客に理解してもらえないので、当社は当該競合メーカーに相当のライセンス料を支払って、そのブランド名を使わせてもらっている。

大発明を利用してブランドを形成し、特許が切れた後も商標権で継続的にライセンス料を獲得できる戦略として、当社にとっても参考となる事例と考えている。

#### [473] 当社独自の技術を表現しつつ親しみやすい商標で市場拡大

当社はある技術について事業化を進めるに当たって、最終的な商品に当社独自の技術を表現しつつ、親しみやすいネーミングを付け、これに商標権を取得し、それを使って広報活動を行った。一方で、この技術については特許網をしっかりと構築した。

この商標は、親しみやすかったこともあり一般に浸透し、業界全体が同じ方向の製品開発に乗り出し、複数の企業が当社からライセンス許諾を得る必要性が生じるようになった。この特許権と商標権を組み合わせた戦略は、非常に成功した。

#### [474] ブランド戦略と知財戦略を連携させて事業を成功に導く

事業戦略として、ある機能A(例えば、軽量化)を強化することで差別化を図る特定商品(例えば、ハイエンドモデル)を作るということが決定された場合に、他社との差別化技術を開発し、これを特許化するとともに、その特定商品のブランドイメージをきちんと構築することは重要である。

そのため、当社では、事業戦略が決定されると、ブランド戦略部が中心となって、ブランドイメージを作れるような商標やデザインを検討して、商標権や意匠権を取得する等の取組を行うと共に、知的財産部が中心となって、その機能Aについての技術をきちんと特許権で保護して他社製品との差別化を維持できるようにしている。このような特許とブランドを組み合わせた知的財産戦略は、当社の商品の付加価値を高めるために有効となっている。

#### [475] 特許権と著作権を組み合わせる発明を保護 [ 米国企業 ]

当社は、ソフトウェア開発などを行っている企業である。当社で創造した発明については、基本的に特許権と著作権の両方で保護するようにしている。著作権は特定の表現を守るのに対し、特許は表現の基となる概念を守ることができ、両者は異なった側面から発明を保護できるためである。

従来まで、当社は、特許権ではなく主に著作権と企業秘密によって発明を保護してきた。この背景には、当社の基礎技術は複雑で他社が模倣することは困難であるために特許取得の必要がなかったこと、ソフトウェアは著作権だけで保護できると考えていたことがある。しかし、著作権は特許権と異なり相互運用性を制限することはできないために、特許制度を活用するようになった。著作権のみでの保護では不十分であると考えられる一つの例としては、あるハード機器上で使用するソフトウェアを、パソコンでも使用できるようにされてしまったとしても、これを著作権侵害として止めることは難しいことを挙げることができる。つまり、これは著作権法が、例えばハードウェアとソフトウェアを組み合わせるビジネスモデルには有効ではないことを意味している。

今後は、当社のようなソフトウェア関連の企業においても特許権は重要性がますます高まり、著作権と特許権が補完的役割を担うことになる。当社の保有特許件数は少数であるが、現在、多くの特許出願が審査継続中であり保有特許件数は急増する見通しである。

#### [476] 自社製品を特許権・育成者権・商標権の網でスッポリ覆う戦略

当社は、ある植物の育種メーカーである。育種メーカーに特許は関係ないと思っている人もいるが、当社は植物の可能性を追求したいと考えており、特許権も重要となっている。具体的には、植物を原材料にして様々な工業製品を開発しており、その製品について特許権を取得している。仮に、製品の特許が取れなかった場合でも、植物の品種登録によって育成者権を確保しているので、原材料となる植物は当社が独占栽培できる。さらに、この製品に使用する商標権も取得している。

すなわち、当社の製品は、知的財産権の網がスッポリと被さっているのである。まさに、当社でしか作ることができない製品が展開されている。

### **【3】人材の育成・確保**

発明などの知的財産は、人が創造し、人が管理していくものである。つまり、知的財産を戦略的に扱うためには人材が重要となる。この人材を企業が揃えるためには、企業独自に育成することもあれば、外部から知的財産のスキルを備えた人材を登用することも可能である。また、事業戦略、研究開発戦略、知的財産戦略の三位一体の実現のためには、知的財産部門だけでなく、事業部門、研究開発部門や経営層であっても知的財産との関係は切り離せない。つまり社員全員が知的財産の知識を持つことが重要となる。

ただ、知的財産に関する業務は高度専門的であるため、これを全社員が一様に全てを理解することが求められているわけではなく、むしろ、知的財産について全社員に一様に理解させようとする、特許権の取得件数やライセンス収支など、把握しやすい「数」のみに局限された議論に終始する恐れがある点に注意が必要となる。つま

り、知的財産部員をはじめとして、研究者・技術者、営業関係者、さらに経営層を含めた全社において、それぞれの役割に応じた知的財産に関する知識・能力を高めることが求められる。

ここでは、社員への知的財産教育、知的財産部員のスキルアップやキャリアパス、また外部人材の活用についての考え方及び各企業の取組の事例を紹介していく。

## 1. 社員への知財教育

企業活動において、知的財産の重要性が増している近年、各社員が知的財産への意識を持ち、知的財産に対するスキルアップにつながる知的財産教育を受けることは有益である。そこで知的財産部員だけではなく、研究者、営業担当者、経営層を含めた社員全体を対象を広げた知的財産研修を継続的に実施し、また、その研修を計画的に受けさせるための体系的なプログラムを構築している企業は多い。

### (1) 全社的な知財教育への取組

社員に対し、新入社員から役員クラスまでの階層に応じた一貫した知的財産教育体系を構築している企業は少なくない。この教育とは、いわゆる研修という形態を採るものから、先輩から後輩へと引き継ぐ形態や、業務を行いながら修得する形態まで様々である。いずれにせよ、教育内容は、その対象者のレベルに合わせて、知的財産権の観念やそれを尊重する精神の教育から、知的財産権の取得、活用の実践のための教育、さらには知的財産戦略に関わるマネジメント能力を養成する教育まで広がっている。

以下で、全社的に知的財産教育を行っている企業の事例を中心に紹介する。

#### [477] 新入社員から管理職までを対象に知財スキルアップ研修を実施

当社では、新入社員から新任役員まで一貫教育体系を構築している。知的財産に関して言えば、人事部主催の必須研修において、新入社員、新任室長、新任部長、新任役員に対し、2～3時間程度知的財産教育の時間を確保し研修を行っている。また、知的財産部主催の研修において、新入社員から管理職までを対象に知的財産スキルアップのために、契約、商標、外国特許、他社特許対応、特許基礎の各コース研修を行っている。また、近年、知財マネジメント力こそ強化が必要との機運が高まり、知的財産マネジメント力の向上のために管理職以上を対象に知財マネジメントコース研修を行っている。

#### [478] 技術者から知財部員まで階層別研修を実施

当社においては、技術者から知的財産部員に至るまで、各階層に応じた知的財産研修体系を設けている。この研修体系が目指している社員の姿は、知的財産経営が実践できる技術者、経営のわかる知的財産専門担当者である。各レベルに応じ、知的財産経営、知的財産業務の実践力、

知的財産意識の啓発を目的とした研修及びセミナーを実施している。さらに、海外ロースクールへの留学も積極的に行っている。また、特徴的な研修として、「知的財産課題解決能力強化のための研修」(事業部長級を対象とし、特許侵害の警告を受けた時の対応や、発明発掘を具体的にどのように行うかの研修)や「知的財産経営実践のための研修」(経営幹部候補者の知的財産関連社員を対象としており、他社における知的財産管理の事例研究や、知的財産収支が悪化している時に事業部と連携してどのような対応をとるべきか等の事例に基づく研修)が挙げられる。

#### [479] 新入社員から幹部まで階層別に知財人材を育成

当社では、階層別に知的財産人材を育成するための研修を行っている。新入社員研修、明細書作成・先行技術調査研修、マネージャークラスを対象とした知的財産研修、グループ会社の幹部向けセミナーにおける知的財産講義、知的財産担当者を対象とした知的財産マイスター研修がある。この知的財産マイスター研修は、知的財産担当となり6年目に受ける研修であり、主催者は知的財産部長である。知的財産に対する研修で、i)法律知識、ii)実務スキル、iii)企画力が試される。

#### [480] 新人から部長以上まで知財研修の後にはテストを実施

当社では、新人からトップマネジメント(部長以上)までeラーニングも活用して、階層別の知的財産研修を行っている。この研修は、知的財産部が基本的なカリキュラムを作成しており、講師も務めている(トップマネジメント用の研修は外部講師)。当社の知的財産研修では、研修後にテストを実施しており、その結果は所属の本部長と人事部門に報告される。

#### [481] 技術者及び営業向け研修を年間30回実施

当社では、技術者だけではなく、営業担当者にも研修を行っており、両者が参加する合同研修も実施している。これら研修は全部で年間30回ほど開催しており、基礎編(2年目)では、知的財産の基本的事項(遵法精神等)を教え、応用編(入社6~7年目の社員)では、実践を重視し、明細書の書き方、特許係争や契約の実例を用いた演習などを通じて、進歩性や侵害性などの理解を深める研修を行っている。

#### [482] 新入社員向け2週間まるまる知財研修

当社では、新入社員全員に対して、まるまる2週間(朝から夕方まで)の特許研修を実施している。この研修の対象者には営業職等も含まれている。営業職であっても、顧客にプレゼンを行う際に、自社製品が特許で守られているのか、他社特許を侵害していないのかといったことを理解できる能力を身につけておくことが重要と考えるからである。この研修の講師は、知的財産部で担当し、2班に分けて実施しているために、知的財産部としては合計1ヶ月間の講師業務が発生する。特許研修の内容は特許検索、権利解釈(権利の抵触関係)、特許性(新規性・進歩性)を出すための発明提案方法などである。

この研修は、知的財産部長(執行役員)が社長に直談判して、了解を得て始めたものである。知的財産部で構想し、部長が提案した当初は技術系職員だけを対象にすることを考えていたのだが、社長から事務系も研修するように指示を受けたことで、受講者の幅が広がった。

## [\[483\] 知財部長による知財啓蒙の講演](#)

知的財産部長が毎年、全国の事業所、研究所を巡回し、2時間の知的財産の重要性を啓蒙する講演を行っている。この講演の後には懇親会を欠かしておらず、この懇親会で各事業部や研究所の生の声を聞いて回っている。この巡回講演に通じて知的財産権の「取得」から「活用」への意識転換をはかっている。

### (2) 特定対象者への知財教育

知的財産を重視し、全社的に知的財産の教育プログラムを用意している企業を前記(1)で紹介してきたが、特定対象者に対し、より受講者のレベルや目的に沿った研修を行うことは、企業として充実した知的財産戦略を立案し、実行していくために重要となる。特定対象者に対して、知的財産教育を実施している企業の実例を、その対象者別に以下で紹介する。

#### 1) 経営層向け知財教育

経営層は、事業、研究開発及び知的財産の状況を踏まえて経営戦略を構築することが求められる。経営層が、適切に知的財産の状況を理解し、戦略的に知的財産を活用する視点をもつためには、知的財産に関する適切な知識と能力を有することが必要となる。そのため、経営層向けの知的財産教育は、三位一体の戦略を実現するためにも重要となる。

## [\[484\] 上層部としての知財に対する姿勢を研修](#)

当社では、トップマネジメント層向けの知的財産研修を実施している。この内容は、知的財産権を軽視した場合に生じる問題、知的財産制度の活用のメリット、特許情報の活用のメリットといった知的財産に対する姿勢に関するものが主となっている。また上層部としての責任ある決裁が行えるように発明を評価するポイントなども教えている。

## [\[485\] 知財最高責任者研修により知財管理能力のアップ](#)

当社では、事業部ごとに知的財産最高責任者(各事業部の部長クラス)を設置しており、その知的財産最高責任者に対する研修を年1回合宿形式で行っている。この研修は、全ての事業部の知的財産最高責任者を集め、それぞれの事業部における知的財産管理の現状について報告を受けるとともに、知的財産戦略に対する意識合わせと、知的財産管理に関する手法の事業部間の水平展開を実現することを目的としている。

近年、事業部の知的財産最高責任者に対して、本社知的財産部による研修を実施しており、知的財産最高責任者の知的財産管理能力が高くなってきている。また知的財産最高責任者には、将来の幹部候補生がなっていることから、現在の知的財産最高責任者が将来経営の中核に入っ

ていく可能性が非常に高い。その頃には、当社は真の三位一体を実現し、知的財産戦略が経営戦略の中核の一つを担う時代になっていると思われる。

## 2) 研究者向け知財教育

研究者は研究開発により発明を創造することのみならず、創造した発明について自ら特許出願明細書を作成したり、先行技術調査を行い、特許情報を的確にとらえて研究開発に活かしていったりというように、多岐に業務を行うということを期待している企業は多い。こうした業務を行う能力を研究者に身につけさせるために、企業は様々な取組を実施している。

### [486] 発明創造のための知財研修

近年、研究者を対象に次の2つの研修を立ち上げた。経費がかかるのだが、研究者が知的財産を意識しながら効率的に研究開発を行う一助となり、また研究者が知的財産部と連絡し易い環境を作れたら良いと考え、知的財産部の発案で始めたものである。

公報読み込み研修

技術系の新入社員研修の期間に、特許公報の読み方を演習方式で行う研修である。

発明活性層研修

研究開発に携わる入社後3～5年目の技術者、いわゆる発明活性層(発明が活発に創出される層)を対象とし、種となるアイデアを元に特許出願明細書を書き上げることができることを目的とした研修である。期間は4ヶ月であり、研修中には、アドバイザーとして知的財産部員も協力している。毎年10名弱が、この研修を受けており、研修修了後には修了証を出している。

### [487] 発明者が明細書を書くことにより発明創造のポテンシャルを向上

特許出願明細書は、発明のポイントを明確に記載すると共に、先行技術との差異を明確にすることが必要となる。このように、技術の核心部分を把握し、他技術との相違点・優位点を明確化する能力は、新たな発明を創造する上でも非常に有益である。そこで、実際の研究開発にかかる時間を割いたとしても、発明者に明細書を書いてもらうようにしている。

最終的には弁理士がフォローすることが多いが、発明者が明細書を書くことを実践することにより、当社の発明創造のポテンシャルを高めている。発明者にとっても、他社の先行技術を再確認する良い機会である。

### [488] 研究者全員へ知財とサーチの研修

当社では、研究者向けにまず入社後2、3年間については、毎年、知的財産に関する研修の時間がある。その後は、昇格のタイミングなどで知的財産に関する研修の時間が設けられているため、4、5年に1回は知的財産の研修を受けることになる。

また、特許情報の検索についての研修は、サーチを研究者自身が適切に行うことを目的として

おり、ほぼ全員の研究者が対象となっている。そのため、受講人数は年間で1000人を超える。その他に日本知的財産協会が主催するような研修も適宜利用している。

#### [\[489\] 知的財産権への興味が高い技術者たち](#)

当社では、技術者向け研修を、4段階のレベルを設定して行っている。技術者は知的財産への興味が高く、受講率がとても高い。入社後間もない技術者を除く多くの技術者が、既に全てのレベルの講座を受け終わっている。

さらに志の高い技術者は、知的財産に関する検定を受けるなど自己研鑽を積む者もいる。

当社では、技術者が先行技術調査及び明細書の原案の作成を行うことを原則としており、上記研修を通じて、技術者は、先行技術調査ができるようになってきている。しかし、明細書の原案を十分に書いて届け出てくるケースはまだ多くなく、それが今後の課題である。

#### [\[490\] 発明者全員が知的財産に関する検定を受験](#)

当社では、開発担当者(発明者)全員に、知的財産に関する検定を受けさせる方針を打ち出している。また、知的財産部としても社内報に知的財産の特集記事を掲載するなど、社内啓蒙活動を進めている。

#### [\[491\] ライセンス交渉の場に発明者を同行](#)

当社では、特許のライセンス交渉の場に発明者を一緒に連れて行き、自己の発明が活用される場を体験させている。これは、発明者にとって、知的財産に関する最高の勉強の場であり、発明のインセンティブを高める機会となっている。また、訴訟案件について自社訴訟代理を行う弁護士の前で、発明者自身に発明内容をプレゼンさせている。

#### [\[492\] 発明者に訴訟体験](#)

当社では、特許のライセンス契約について、発明者へのフィードバックも行っている。また、米国で侵害訴訟を行う場合にはディスカバリーもあるために、訴訟対応に発明者を関与させている。こうした機会を通じて、発明者の知的財産スキルは著しく向上する。実体験を伴わないと単なる知識に過ぎず、実感を伴わずに終わってしまう。また、訴訟で訴えられた場合にも関係する発明者を関与させることは有益である。こうした経験により「この特許は、この部分があるので無効にできない」などの理解をすることができるようになる上に、攻められた体験をすることで強い特許を出願しようと心がけるようになる。また、知的財産権を侵害すれば事業自体を止められてしまうかもしれないということを実感し、その事の重大さを肌身に感じさせることができる。

#### [\[493\] 知財部は優秀な技術者のキャリアパス](#)

当社では、優秀な若手技術者を知的財産部にどんどん呼び込み、知財マインドを醸成させた後で、また技術部門へと戻す人事を精力的に行っている。知的財産部で経験を積んだ技術者が、開

発現場に戻ると、知的財産の観点を持って業務にあたるので、長い目でみていくと、研究開発戦略、事業戦略及び知的財産戦略の三位一体に資することになり、当社の経営を支える力となる。

#### [494] 知財熟知技術者の育成に向けて

当社では、知的財産重視の風土が定着し、知的財産を品質・コスト・納期と同等に社内で重視し、それがあたりまえになることを目指している。そのためには、知的財産部だけではなく、研究開発部門の研究者自身が知的財産の重要性を認識し、自身の活動にもその考え方を取り込ませるためには、人材育成が必要であると認識しており、各種研修を実施している。

当社は数千人の研究者全員を対象とした技術者必須研修をレベル別に行っており、この中で知的財産の重要性に関する研修も行われている。また、人材育成として特に力をいれているのが、知的財産熟知技術者の育成である。これは、知的財産をうまく活用することによって、事業戦略・技術戦略を更なる成功に導くことができることを目指した技術者のことである。5年で300人程度の育成を目指している。育成候補者は、事業部トップから推薦された中堅くらいの人々がベストと考えている（事業部内における次期グループリーダーになりうるような人材を想定している）。研修は、サーチ能力育成をはじめとして、最終的には知的財産の考え方を理解することを目標としている。各事業部にいるリエゾンマンだけでは事業部内の知的財産関連の全てに目が届かないのが現状のため、こうした事業部の実情に合わせて知的財産熟知技術者を育成していきたいと考えている。

#### [495] 研究者を特許弁護士に育成し元の研究チームへ配属 [ 米国企業 ]

当社の知的財産部員のうち3分の1が特許弁護士の資格を持っている。彼らのうち約6割はもとも研究者として当社に入社した後に、特許弁護士の資格を取得した者である。

当社では12年前から研究開発部門で働く研究者を特許弁護士に育成するプログラムを実施している。彼らは、昼間に研究を続けながら、夜間にロースクールに通う。このプログラムへの研究者の関心は高い。面接による選考が行われ、応募者の中から特許弁護士としての素養をもつ人物のみが通常毎年3～4名選出されている。このように継続的な人材育成を続けることで、当社を退社した特許弁護士の後任を埋めることができている。

当社が社内の研究者を特許弁護士に育成するのは、当社の研究内容、研究プロセス、および開発者を熟知している人材を特許弁護士として活用することにより、研究開発部門と知的財産部門の連携をより深めることができることが主な理由である。もう一つ消極的な事情として、技術分野の専門知識を持つ特許弁護士を外部から登用することは地理的な事情から困難であり、いわば特許弁護士を自給自足しなければならないことがある。

なお、同プログラムを経て特許弁護士の資格を取得した者は、自身が以前に研究者として勤務していた研究チームの担当となる。これは、外部から配属された新しい特許弁護士の場合だと、チームの研究内容を理解するには少なくとも12～18ヶ月も要することを考えると、大きな利点となる。また、特許弁護士はチームメンバーを既に知っており、連携が更に進めやすくなる。これらの利点を最大限に活かすために、当社では特許弁護士の配置換えはほとんど行っておらず、弁護士に他部署の仕事を回すこともしていない。したがって、異なった研究チームを網羅するようにプログラムの参加者が選定されている。

#### [496] コラム：社内で育成した弁護士が流出してしまった【米国企業】

米国では、社内で勤務する研究者に弁護士の資格を取らせ、自前で特許弁護士を育成するプログラムを導入する企業もあるようだが、当社では近辺に法学部を持つ大学がないこともあり、こうしたプログラムは採用していない。以前、同様のプログラムを試したことがあったが、弁護士の資格を取った者の約半数が、法律事務所に転職するなどの理由で当社を辞める結果となり、当社としては、養成プログラムを効果的な方法とはみなしていない。

### 3) 営業向け知財教育

営業担当者が、「自社商品は特許権で守られた優れた製品である」、「自社商品は他社の知的財産権を侵害していない製品である」ということを的確に説明できることにより、顧客に対し自社製品や自社自体への安心感や信頼感を醸成することができる。そのため、営業担当者が自社の特許取得状況等を一種のセールストークに交えるようにしている企業もある。

また、営業担当者が、その活動の中で、新たな製品開発ニーズや技術改善要望を聞いておき、これを研究開発部門や知的財産部門へ情報提供して、研究開発や特許権取得の戦略へ反映していくという取組を行っている企業もある。

このような活動を営業担当者が行うことができるようにするためには、営業担当者が知的財産に関して適切な知識を有していることが重要となる。そのために、営業担当者に対しても知的財産教育を実施することは有益である。

#### [497] 営業部署に対して年1回の勉強会を実施

当社では、商品の営業活動において、特許で守られた部分は他社にない当社オリジナルの技術であることをパネルに表して、宣伝に利用している。こうした活動が円滑に進むように、知的財産部から全国の営業部署に対して、年に一回の勉強会を実施している。この勉強会において商品の優位性及びどこに特許権があるのかを示したパネル等の作成方法を教育している。

#### [498] 海外営業担当への知財教育

当社は、世界中でビジネスをしており、世界数カ所に知的財産部のスタッフのいる駐在所が設けられている。しかし、模倣品については、現地の営業担当(管理者は日本人だが、実質の営業部隊は現地人)が見つかる場合が多い。そこで、現地の営業担当者に対して知的財産教育を行う必要がある。各国の現地法人においては、著作権やドメインネームも含めた知的財産権の問題が多く発生していることから、これらを本社でコントロールするために知的財産の専門スタッフとなる現地人を採用し研修し始めている。

#### [499] コラム：営業や技術サービス社員に知財研修

当社では、営業を含めた社員に、知的財産の基礎知識や会社の知的財産方針等を記載したハンドブックを配布している。またイントラネットには部門別の知的財産マニュアルを掲載しており、例えば営業や技術サービス部門にも、特許権による販売促進、自社特許権の侵害発見等と呼びかけている。

#### 4) 知財部員向け知財教育

知的財産部員に対する知的財産教育は、OJTを中心に実施している企業が多いが、独自の教育方法により知的財産部員の育成を行っている企業の事例を中心に、以下で紹介する。

#### [500] ベテラン知財部員がフォロー

知的財産部員の教育は数年前からOJTを強化した。若手の知的財産部員が自ら書いた明細書を実例にベテランの知的財産部員がマンツーマンで指導している(年間100件以上)。この効果もあってか、若手の知的財産部員の質が向上してきたと感じる。現在、特許査定率80%以上を目指して努力している。

#### [501] 知財部員同士で每日一問一答

知的財産部員の育成のために、新人の知的財産部員が育成担当の知的財産部員に対して、3ヶ月間毎日、知的財産に関する問題を作成し、回答してもらうというを行っている。これにより新人知的財産部員だけでなく育成担当者も同時に勉強になり効率的である。

その他にも海外での研修や駐在、事業部や関連会社との間でのローテーションを行うことで、知的財産部員に様々な経験をさせるプログラムを実施している。

#### [502] 知財部員一人一人に応じた育成レシピ

当社は、知的財産を経営に結びつけるという目標達成のためには、何よりも知的財産業務を担う知的財産部員のスキルアップが重要であるという考えを持っている。このため、知的財産部員のスキルアップを目標とした研修、人材育成を実施するために知的財産部内に研修担当部門を設けている。各人の問題点や能力不足部分を整理し、各知的財産部員に応じた育成レシピを作り実施している(100人100様のレシピを用意している)。

#### [503] 知財部員同士で勉強会

知的財産部員同士で、四半期に1回クレーム研究会を開いている。また、半期末ごとに事例研究会を開き各部員の成功事例、失敗事例を共有し、相互研鑽している。それ以外にも各自での勉

強会も活発に行われている。また、毎年1名ずつ優秀な人材を米国特許事務所に駐在させ、経験を積ませている。この駐在制度は、知的財産部で懸命に業務を行うことへのインセンティブになっている上に、駐在後の人材は、当社にとって重要な存在となっている。

#### [504] 多様な研修で知財部員を育成

当社の人材育成は、基本的にOJTであるが、知的財産協会等の社外の研修・セミナー、海外特許事務所での研修、国内外のロースクール等への留学、中国等への語学留学等を行い幅広い知識を身につけさせている。また、知的財産部門内における人材ローテーションを積極的に取り入れている。

#### [505] 知財部員の社内認定試験制度を導入

当社では、知的財産部門内の新人、中堅、管理者のそれぞれのレベルに応じた研修コースを用意しており、各レベルに応じて社内試験を行い、社内資格として認定する制度を設けている。自分で出願明細書や意見書、補正書が書けるレベルから侵害性判断や訴訟担当になることができるレベルまで認定している。

#### [506] ライセンス交渉の場を研修の機会に

ライセンス交渉の場は良い研修の場であるから、知的財産部の出願・権利化担当者もライセンス交渉の場に連れて行く。この場では1件1件について議論するので、どのような特許権が必要とされているか(必要とされていないか)を、すぐに理解できるようになる。

#### [507] 知財部員に弁理士資格を取得させる [ 欧州企業 ]

当社の特許管理は事業部ごとに行われており、事業部ごとに専属の知的財産部員が決められている。知的財産部員は、ほぼ全員が技術系出身者で構成されている。

入社して知的財産部に配属された人は、知的財産関連の知識を蓄えるための研修を受け、欧州又はドイツの弁理士資格を取得する。つまり、知的財産部員は、知的財産の知識を持ちつつも、技術の理解の資質を持っていることとなる。なお、事業部門や研究開発部門から知的財産部門に配置転換してくる者もいるが、知的財産部全体の10%程度に留まっている。

#### [508] 知財部に配属された優秀な新人を育てる取組

以前は、知的財産部の地位は、会社内で決して高くなかった。したがって、知的財産部には新人が配属されないことも多く、配属されるとしても、新入社員が10人いたならば8番目か9番目かというような人材であった。しかし、近年の知財重視の風潮や、学生たちの知財への意識の高さもあり、現在は優秀な人材が知財部に配属されてきている。

その中でも特に優秀な人材には、新人のうちから、事業部と連携した発明発掘や権利活用の現場に積極的に参加させて、事業に役立つ特許権を取得できる知財部員の能力の育成を行っている。

## 2. 知財部員に必要な知財以外の能力とその向上

知的財産部員が知的財産のみならずそれ以外の知識や能力も高めることは、三位一体の一翼の担い手として機能するために重要である。つまり、企業にとって有能な人財となる知的財産部員を育成するために、1.(2)4)で前述してきた知的財産教育だけでなく、その他の必要な知識や能力を身につけさせる機会を提供することが求められる。その具体的な方法としては、知的財産部員に対し知的財産以外の研修プログラムを受講させることもあれば、他部門(研究開発、製造部門、営業部門、総務部門もしくは人事部門など)との人材ローテーションを行うことで、知的財産だけでなく研究開発、事業、さらに経営に関する感覚を身につけさせる手法もある。

### [509] 知財部員に経営的センスを身につけさせる

当社には経営塾と呼ばれる経営を学ぶ研修がある。経営塾は幹部候補生が招集される社長直轄の研修であり、各事業部の知財管理責任者は、この経営塾の出身者である。来年以降については、知的財産部員にも経営的センスが必要との意識から、この経営塾に知的財産部員を送り込む予定となっている。

### [510] 知的財産部員にも経営的センスを身につけさせるために

当社では、従来知的財産部員は専門職として認識していたが、特許に関する係争も増えており、事業における知的財産の役割も大きくなってきていることから、知的財産部員も経営的なセンスを持つことが重要という認識を持つようになってきている。

そこで、入社後数年間は知的財産部員としての専門性を磨くことを徹底して行い、その後、知的財産部員の個性に合わせて、経営センスも身につけさせる者と知的財産の専門家として育てる者とをある程度区別して、それぞれに見合った経験を積ませるようにしている。例えば、経営センスを身につけさせるためには、知的財産部員を経営企画室等の経営の中心となる部署にローテーションさせる取組を行っている。

近年は、社内での知的財産に関する意識も高まっていることから、知的財産部との関係を高めたいと認識している部署も多く、知的財産部員のローテーションを積極的に受け入れたいという部署も増えてきており、こうした取組は、ますます活発化する傾向にある。

### [511] 知財部門と発明部門の両方の理解役となるように育成

当社の知的財産部員は、新卒入社時配属の者と研究職経験の者が混在しているが、知的財産の重要性と発明部門の悩みとを両方理解できる人材を育成するために新卒配属者については、知的財産部で一定期間業務を行った後で、研究所に一定期間配属され、また知的財産部に戻るというローテーションを行う場合もある。

#### [512] 技術開発部門を経験させ、技術力を有した知財部員を養成

当社では、知的財産部員を技術・開発部門に数年間異動させ、技術力を養うことにしている。技術・開発部門を経験することにより、発明提案書や特許出願明細書から、研究段階か、試作段階か、実現に近い段階か、実現されたものなのかなど、技術の成熟度を分かるようになるからである。

#### [513] ものづくりの部署を経験させ、知財部員として適材適所を目指す

当社では、知的財産部員を事業本部・事業所・研究所へローテーションしている。年に数名、新卒者が知的財産部に配属されてくるが、若いうちにもものづくりの部署を経験させている。基本的に、ローテーションをした後は、知的財産部に戻ってくる想定で行っており、一定期間たったら、発明発掘・権利化等の実務処理に適するのかが、知的財産に係わるマネジメントに適するのかが等、各個人の適正を見極めて、知的財産部内での活用を決めている。

#### [514] 研究開発部門、事業部門からのローテーション

当社では、研究開発部門や事業部門の経験者が2～3年のスパンで知的財産部に来て、また元の部署に戻るローテーション人事を行っている。そして、このうち一部の人間が知的財産部に定着し、知的財産関連の中核になっていく。

#### [515] 他部門との人材ローテーションは、知財部長の腕の見せ所

近年、知的財産部にも優秀な人材が入るようになってきた。しかし、同じ部署で同じ仕事を、入社後ずっとやり続けさせていたのでは、優秀な人でも育たない。人が育つ環境を企業は提供する必要がある。

例えば、知的財産部員を知的財産部内でローテーションさせることはもとより、資質にもよるが、営業や企画などの部署も経験させることは、人を育てる意味で効果的である。

ただ、部署を超えたローテーションは人事権の問題もあり、全社的に人材ローテーションが定着している企業でもない限り、苦勞を伴うのだが、そこは知的財産部長の腕の見せ所である。つまり、知的財産部長が、各部署の長に対してローテーションの有効性について積極的に説明し納得させることが求められる。こうしたローテーション人事によって、良い結果が出るまでには時間がかかるだろうが、当社の知的財産部で他部門との積極的なローテーション人事を行っていこうと取り組み始めたところである。

#### [516] 知財人材ローテーションによりマネジメント能力をつけた知財部員へ

知的財産業務は専門職なので、知的財産部員は知的財産のことには非常に詳しいが、それ以外のことには知見を有していなかった。このため、これまで知的財産部の管理職は、研究部門で管理職を経験してきた人材が登用されてきた。しかし、こうした管理職は、知的財産を知らないままに異動してくるケースが多く、特許出願明細書の優劣の判断もできず、件数でしか評価する能力を持たず管理職としての役割を果たしてこなかった。

ところが、近年の知的財産ブームもあって、知的財産部で優秀な新卒採用できるようになり、知的財産部が花形組織になりつつある。今後、知的財産部が経営や研究開発に対して影響力を持つために、新卒で配置された優秀な知的財産部員が企画部門や営業部門等の経験をしてマネジメント能力をつけた上で、知的財産部長等の要職についていくことが重要である。そのために、この優秀な知的財産人材には、いろいろな経験を積ませることを検討している。

#### [517] コラム：知的財産部員人事の今昔

昔は、知的財産部の人数は少なく、各知的財産部員が、特許出願関連業務から商標出願、ライセンス交渉、訴訟対応まで、知的財産に関するあらゆる業務に関与していた。そうした時代においては、人材のローテーションということを考えなくとも、各知的財産部員が知的財産業務全般のスペシャリストになることができた。

しかし、近年は、知的財産が重視されるようになり、知的財産部の人数が増えたことで、各知的財産部員の業務範囲は限定的となり、特定範囲の業務を淡々とこなす傾向が強くなってきた。こうした状況においては、知的財産部内または他の部門との人材ローテーションを行い、幅広い経験と知見を持たせる機会を与えることが重要となってくる。時代に合わせて、人事の在り方を変えていく必要がある。

#### [518] コラム：希望すれば研究開発部門と知財部門の間で異動が可能

知的財産部員の中には、一部に法律や語学を専門とする者もいるが、ほとんどは技術者である。当社では、研究開発部門と知的財産部門の敷居は高くなく、希望すれば、研究開発部門から知的財産部門へ、または知的財産部門から研究開発部門へ異動できることが多い。したがって、当社では、新卒の新入社員で知的財産部を希望する者も多いが、その希望が入社時にかなわない場合でも、入社後になうことは多い。知的財産に対する意識・知識が高い者が研究開発部門に異動することで、知的財産重視の風潮が研究開発部門にも浸透する上に、知的財産部門と研究開発部門の情報共有のネットワークが構築され、研究開発部門にも知的財産重視の風潮が広まり、自然と知的財産戦略を意識した研究開発が行われている。

### 3 . 代理人の育成・確保

知的財産業務を効率的に行っていくためには、代理人(弁護士、弁理士等)の協力を得ることも有効である。特に、特許権の取得や活用のために必要な業務を円滑に行うことができ、また必要に応じて国際的な知的財産侵害訴訟や模倣品対策、海外出願等にも対応できる代理人を確保し、この代理人が自社の知的財産戦略を理解し実行していくことができるように育成していくことは、自社の知的財産戦略の実行のために有益である。

## [519] 海外の代理人情報は情報収集後現地で決定

どの特許事務所のどの代理人を使うかを選択することは、良い権利を取得するために重要である。国内の代理人を変更することは比較的容易であるが、海外の代理人を変更することはその負担等(中途案件の引継等)から難しいので、各国の代理人を決定する際には、各国の事務所情報を収集して現地へ行って決めている。

## [520] 定例会をきっかけに良い明細書作成へ

当社では、特許出願明細書は発明者がベースを書いて、外部代理人が仕上げるスキームとなっている。知的財産部では、明細書を国内出願する時と海外出願用に翻訳する時の2回にわたり、チェックシートによる評価を行っている。当社は企業合併して現在の企業規模に至るが、各社が抱えていた弁理士事務所を合わせると30～40箇所にもものぼり、事務所間で仕事のやり方や成果に違いが表れるようになっていた。そこで、代理人との定例会(1年～隔年)を開催し、チェックシートによる評価結果のランキングを発表することを始めた。これにより、良い明細書を作成しようとする代理人の意識向上にもつながるし、仕事のやり方のすりあわせができる場が設けられることとなった。

## [521] 弁理士のインセンティブ向上策

当社の知的財産部は出願規模に比べて小所帯であることから、外部弁理士を、知的財産部の一部としてとらえており、「パテントレビュー」の場に外部弁理士を出席させ、積極的に関与させている。そして外部弁理士のインセンティブを高めるため、報酬の一部に以下のような成果報酬的な手数料を支払っている(外部弁理士からの申請を知的財産部でチェックし、承諾する形をとっている。)

- ・優秀な原稿に対する報酬: 出願明細書の作成時、広くて強い特許の創造活動において多大な寄与があった場合
- ・機動的な活動に対する報酬: 拒絶理由通知等への対応時、有効な反論の構築活動において多大な寄与があった場合
- ・ハイレベルな技術検討に対する報酬: 出願明細書の作成時、理解するのに難易度の高い技術検討が必要であったと認められた場合

## [522] 社外特許弁護士は知財部の一員 [ 米国企業 ]

当社では、とすれば事業や技術を知らない社外特許弁護士を、自社の知的財産部の延長上にあるように活用し、内部機能に統合する「バーチャルエクステンション」体制を採っている。現在、数カ所の外部法律事務所と契約して出願手続を委任しているが、社外特許弁護士を知的財産部の一員のようにみなしている。社外特許弁護士は発明発掘活動にも積極的に参加し、知的財産部から当社の事業についての説明も受けている。また、当社事業に不可欠な技術の知見を身につけてもらっている。現在契約を結んでいる法律事務所全体で30人ほどの特許弁護士が当社専門担当特許弁護士として働いており、彼らには社内特許弁護士と同様のトレーニングが行われている。彼らは当社の本社を定期的に訪れており、ほぼ同社の一員である。

このように外部に実質的な「バーチャルエクステンション」を持つことにより、社内特許弁護士は

出願手続の煩雑さに追われることなく戦略面に集中できる。しかし、特許弁護士としてのスキルを維持するため、出願手続の全てはアウトソースしていない。

社外特許弁護士を活用する利点として、コスト削減が挙げられる他、業務が忙しい時期とそうでない時期があるため、忙しさに応じて必要なだけの人員を確保できるこの仕組みは効率よく機能する。また、社外特許弁護士は他のクライアントの仕事も手がけており、社内特許弁護士では持ち合わせていない異なる視点を持っていて、それが効果的に働くこともある。

#### [523] 退社した特許弁護士の活用 [ 米国企業 ]

当社では、国際出願の決定も含め特許維持業務は社内で行っている。出願手続は企業外特許弁護士に依頼しているが、当社を退社した特許弁護士によるネットワークを活用している。また、ベテランの特許弁護士を活用することで質の高い特許出願を行っている。

#### [524] 同じ特許事務所を長く活用

特許事務所は得意分野別に使い分けており、全部で4、5の事務所を使っている。同じ特許事務所を使い続けることにより、事務所は当社の過去の特許出願を熟知している。恥ずかしい話ではあるが、ときには、特許出願予定の発明と同じ内容の当社先願の存在を事務所から指摘されることがある。これも、同じ特許事務所を使い続けていることによる現実的なメリットである。

また、特許事務所には、過去に特許出願した案件に関して、図入りダイジェスト版を作らせている。これは、社内でファイリングされており、いつでも取り出せるので、何かと役に立つ。

#### [525] コラム：1人の社内特許弁護士が出願から訴訟まで担当 [ 米国企業 ]

米国企業では特許、訴訟、ライセンスとそれぞれの業務を分担して行うことが多いが、当社は、1人の特許弁護士が発明誕生から一つの化合物に携わり、特許取得を通して侵害訴訟、ライセンス供与まで一貫して責任を持つことになっている。これにより、特定の製品や技術に精通することによってより迅速かつ適切な書類作成や契約が行えると同時に、特許弁護士が様々な弁護経験を積めるようになっている。

### 4 . 知的財産人材の外部からの登用

知的財産人材を育成するには大変な時間と費用がかかるものであり、特許発明を掘り起こし、強い特許権を取得し活用していく能力は、すぐに身に付くものではない。さらに、こうした能力を海外において発揮することは、各国の制度や文化、言語が異なることもあり、さらに困難を伴う。そうした中で、現在は人材の流通も盛んになってきていることから、即戦力として外部から人材を登用することは効率的である。ただし、企業には、企業ごとの歴史や文化が存在していることも十分考慮する必要がある。

#### [526] 社内特許弁護士は法律事務所から登用 [ 米国企業 ]

特許弁護士の需要は高まる一方であるが、当社では社内の研究者を育成するプログラムなどは特に設けていない。人材確保に当たっては、ロースクールからの新卒ではなく、法律事務所もしくは特許商標庁で経験を積んだ人材を雇用している。以前は企業で経験を積んだ特許弁護士を法律事務所が雇用するという傾向があったが、近年ではそれが逆転しており、法律事務所から企業に転職する特許弁護士が増えている。

#### [527] コラム：能力とやる気のある者を雇用して継続的な企業成長 [ 米国企業 ]

当社の人材は、雇用の段階で、産業界・学界において評価が高いことに加え、能力とやる気のある者を雇うようにしている。このような人材が自主的にイノベーション活動に取り組み、新製品やサービスを開発・改良することとなる。これは当社創業時からの企業文化であり、技術革新や新規手法に意欲的な社員によって同社はここまで成長してきた。

#### [528] コラム：元開発部長などのOBの有効活用

特許出願漏れを防止するため、開発部門で生まれた発明については、些細なものであっても発明提案するよう技術者に要請している。このため、当社では毎年千件を超える発明提案書が提出される。提出された発明については、その新規性・進歩性などを考慮して、実際に特許出願するか、ノウハウとして秘匿するかなどを検討することになっている。この検討は、元開発部長などの経験豊かな当社のOBをオブザーバという身分で嘱託職員として再雇用して、このオブザーバが中心に行う体制を採っている。オブザーバの頭の中には、自社と競合他社の研究開発状況、特許出願状況等の過去の蓄積が入っているために、このような体制を採用することは大変に有益である。

# 参考情報：知財人材スキル標準の活用

経済産業省では、知財関連人材の育成の一環として、企業内での知財業務に必要なとされるスキルを明確化するため、2007年2月に「知財人材スキル標準」を取りまとめた。

人材育成策を検討する上で、知財人材に求められるスキル(実務能力、経験など)が明確化されることにより、人材を必要とする側(企業等)にとっては必要な人材確保・育成を行う際の目安とすることが可能となり、各個人にとってはキャリア形成の目標の設定が可能となること期待される。

詳細は、経済産業省「知財人材スキル標準」ホームページを参照されたい。

<http://www.meti.go.jp/policy/ipss/index.html>

## 知財人材スキル標準 相関関係図

### (機能サマリ)

### 《知財スキル標準フレームワーク》



機能	機能	実施の人のイロ・ハコ
1. 戦略的・中長期的計画を策定し、実行を統括すること	企業戦略を企画し、実行を統括する	代表取締役、取締役等
2. 業務を統括すること	事業戦略を企画し、実行を統括する	事業責任者等
3. 法的・法的に必要とされる支援・取組等を行うこと	生産戦略を企画し、実行を統括する	生産部門長等
4. 法的・法的に必要とされる支援・取組等を行うこと	販売戦略を企画し、実行を統括する	販売部門長等
5. 知的財産を企画し、実行を統括すること	知財戦略を企画し、実行を統括する	知的財産部長等
6. 研究開発戦略を企画し、実行を統括すること	研究開発戦略を企画し、実行を統括する	研究開発部長等
7. コンテンツ開発戦略を企画し、実行を統括すること	映画・音楽・出版物等の新しいコンテンツ企画を行い、実行を統括する	プロデューサー等
8. 標準化戦略を企画し、実行を統括すること	標準化戦略を企画し、実行を統括する	標準化責任者等
9. 情報開示	広報、経営その他社内への情報発信、知的財産・経営報告書、案の作成を行い、IR等を行う	企業担当者等
10. 情報収集・分析	企業、事業、製品及びサービスの市場の将来動向を分析するとともに、知的財産戦略に関連する情報を社内外から収集し、分析(例：ポートフォリオ分析)、加工し、知的財産戦略の企画案の作成を行い、実行を支援する	企業担当者等
11. システム	知的財産に関連する各種データベース、出願支援システム等の導入、保守を行う	システム担当者等
12. 人材	自社の知財人材育成の企画案の作成を行い、教育を実施する。社内全体の知的財産に関する教育、知的財産担当者の育成等を行う	教育担当者等
13. インセンティブ	自社の知財関連人材(特に研究開発)に対するインセンティブ制度(例：職務発明制度、報奨金制度、ストックオプション)を企画案の作成を行い、実行する	人事担当者等
14. 法務	知財戦略を企画し、実行を統括する	法務担当者等
15. 規程	社内規程の企画、提案と遵守体制の構築を行う	法務担当者等
16. 法的審査	社内における知的財産関連の法律問題について解決するための法的助言・支援を行う。知的財産関連の契約書・規定について法律家のみならず自社の事業活動の側面からも検討した原案作成、修正案の提示、交渉を行う	法務担当者等
17. 法的情報収集・分析	法改正、判例の動向に関する情報を収集、分析、加工し、知的財産戦略の企画作成を支援する	法務担当者等
18. 競争対応	自社の知財権利侵害(特許・商標・著作権)を調査し(証拠)資料の確保を図る	特許担当者等
19. 他社権利監視	他社権利の監視を行う。パテントクリアランスを行う	特許担当者等
20. 他社権利排除	他社権利の排除を行うための無効請求の請求、情報提供等を行う	特許担当者等
21. ブランド保護	ブランドネーム、商標を含めたブランドの維持・適正使用を確保するための管理を行う	ブランド管理責任者等
22. 資金調達	事業戦略に応じた知的財産戦略に基づいて、出願予算、補償金予算、ライセンスフィー等に関する予算案を作成する	企業担当者等
23. 管理	策定された予算を適切に管理実行し、翌期の予算策定へのフィードバックを行う。ロイヤルティー監査を行う	企業担当者等
24. 資金調達	各種資金調達手段(例：債権、証券化等)の取組選択によって資金を調達する	企業担当者等
25. アウトソーシング	知財業務に業務をアウトソーシングする際の依頼、届出、コスト等の管理を行う	管理責任者等
26. 知財業務	知財業務に業務をアウトソーシングする際の依頼、届出、コスト等の管理を行う	管理責任者等
27. 知財業務	知財業務に業務をアウトソーシングする際の依頼、届出、コスト等の管理を行う	管理責任者等
28. 知財業務	知財業務に業務をアウトソーシングする際の依頼、届出、コスト等の管理を行う	管理責任者等
29. 先行資料	公知情報等の先行資料を調査する。他社の権利化を阻止し、あるいは他社権利を無効化するための無効請求を行う(特許・商標・著作権)	サッチャー等
30. 権利	クリアランスのために他社の権利を調査する	サッチャー等
31. パテントマップ	他社の特許情報を収集し、定量的あるいは定性的に加工して(パテントマップ等)を作成する	サッチャー等



### 《スキルカード》 273枚

### 《知財スキル評価指標》

レベル	業務上の課題を発生し、上司の指導の下でその課題を解決できるレベル。
レベル1	業務上の課題を発生し、上司の指導の下でその課題を解決でき、一部は自律的に解決できるレベル。
レベル2	業務上の課題を発生し、上司の指導の下でその課題を解決でき、一部は自律的に解決できるレベル。
レベル3	業務上の課題を発生し、上司の指導の下でその課題を解決でき、一部は自律的に解決できるレベル。
レベル4	業務上の課題の発生と解決を支援するレベル。下位のレベルに対して指導ができるレベル。
レベル5	経営上の課題を発生し、あるいはその課題に対して多角的な視点で様々な解決案の提案ができるレベル。

責任性 (リーダー経験等)  
 複雑性 (難易度の高さ等)  
 重要性 (事業への影響度、規模、予算額等)  
 社内外異動 (後輩の育成、情報発信、論文執筆、社外講師等)  
 その他

職務遂行能力評価指標  
 事業 (自社の経営戦略、事業戦略、研究開発戦略、製品・サービス等の理解度)  
 法律 (法律と判例等のいわゆる法学的理解度)  
 案件 (以外の現実の業務に必要な情報の理解度)  
 技術 (先行技術理解度及び新規技術の理解力)  
 語学  
 対人 (コミュニケーション、ネゴシエーション、リーダーシップ等)  
 その他 (文筆力、先見性)

レベル	業務上の課題を発生し、上司の指導の下でその課題を解決できるレベル。
レベル1	業務上の課題を発生し、上司の指導の下でその課題を解決でき、一部は自律的に解決できるレベル。
レベル2	業務上の課題を発生し、上司の指導の下でその課題を解決でき、一部は自律的に解決できるレベル。
レベル3	業務上の課題を発生し、上司の指導の下でその課題を解決でき、一部は自律的に解決できるレベル。
レベル4	業務上の課題の発生と解決を支援するレベル。下位のレベルに対して指導ができるレベル。
レベル5	経営上の課題を発生し、あるいはその課題に対して多角的な視点で様々な解決案の提案ができるレベル。

責任性 (リーダー経験等)  
 複雑性 (難易度の高さ等)  
 重要性 (事業への影響度、規模、予算額等)  
 社内外異動 (後輩の育成、情報発信、論文執筆、社外講師等)  
 その他

職務遂行能力評価指標  
 事業 (自社の経営戦略、事業戦略、研究開発戦略、製品・サービス等の理解度)  
 法律 (法律と判例等のいわゆる法学的理解度)  
 案件 (以外の現実の業務に必要な情報の理解度)  
 技術 (先行技術理解度及び新規技術の理解力)  
 語学  
 対人 (コミュニケーション、ネゴシエーション、リーダーシップ等)  
 その他 (文筆力、先見性)

## 【4】報奨・表彰制度

企業にとって、有用な発明を創出した者、またそれに協力した者に対し報奨金を支払うことや表彰するなどの処遇を行うことは、次の発明創出のインセンティブとなり効果的である。ここでは、特許法35条で規定されている「相当の対価」のみならず、企業独自の報奨・表彰制度を設け、発明者等のインセンティブの向上に取り組む企業の事例を紹介する。

本事例集では、発明インセンティブを高める趣旨を込めて、全体にわたり「報奨」という文字を統一して用いる。

### 1. 報奨、表彰に対する企業の考え方

報奨や表彰に対する考え方は企業によって様々である。以下に、各企業がどのような考え方に基づいて報奨や表彰を実施しているのか、いくつかの事例を紹介する。

#### [529] 海外の特許権を報奨対象として重視

当社では、国内及び海外の特許出願時、登録時、実施及びライセンス時に報奨を支払っている。結果として、出願報奨については、海外にも出願した案件の発明者は国内基礎出願時と海外出願時の2度報奨を受けることとなる。当社では、グローバル企業として外国で積極的に事業展開しており、外国の特許権を報奨対象とする企業の姿勢は発明者のインセンティブ向上のためにも大事であると考えている。

また、製造方法などのノウハウに対する報奨は、まだ体制が整っていない。当社の現状の発明報奨制度の枠内での手当は難しいと考えており、今後、社内表彰などの新たな手当を行うことを検討している。その他には、発明者以外の発明の貢献者に対しても全社的な表彰制度で報奨し、発明創出を全社的にバックアップする体制も検討している。

#### [530] 利益の4分の1は発明者の報奨金へ

当社では発明に対する報奨については、常日頃から社員に対し、事業に役立つ発明を行ったら、その利益の4分の1は報奨金として支払うと宣言している。なお、残りの2分の1は経費、4分の1は会社の利益とし、今後の研究開発費として活用することになる。

#### [531] 爆発的な売上を生み出す発明には報奨金を惜しまない

当社では、実績報奨金を役員が決めることになっているのだが、当社の社長は、「会社を訴えなくなるほど爆発的な売上につながる発明をしてくれたら、十分な報奨金を喜んで払う。そのくらいの発明を生み出して欲しい。」と社員に言っている。

また、ノウハウについて報奨金は支払っていないが、職務の評価基準に反映することになっている。

### [532] ライセンス収入を高めるために特許料収入報奨を高く設定

当社では、出願報奨、登録報奨、社内実施報奨、特許料収入報奨の各報奨を設けている他、特許性や事業の重要性が低い、あるいはノウハウとして秘匿すべきと判断し、出願を見合わせた発明についても一定の金額を報奨している。

なお、当社では、特にライセンス収入を高めることを重要視しているため、この方針に合わせて、社内実施報奨に比べて特許料収入報奨の金額を高く設定している。

### [533] 出願及び登録時の報奨金をかなり高めに設定しインセンティブ向上へ

当社では、出願報奨金、登録報奨金については定額としているが、実績報奨金については、実績に応じ等級を認定し各等級で定められた実績報奨金を原則2回を目処に各発明に応じ支払っている。発明インセンティブ向上のため、出願時および登録時の報奨金をかなり高めに設定しているとともに、実績報奨では最高の等級には上限を設けておらず、千万円オーダーの報奨金支払い実績が複数回ある。

### [534] 発明誕生後も発明者に関与を続けさせるための報奨制度 [ 米国企業 ]

発明の継続的な誕生を促すために、当社では、発明の重要性についての啓発活動（各研究所での研究者の意識確認）や 報奨金の支払いを行っている。

について言えば、当社では、以下の3段階において発明者に報奨金を与えている。

- 特許出願をした時
- 特許を取得した時
- その特許がライセンス供与を含む当社事業に活用された時

また、特許出願から特許発明の事業への活用に至るまで、報奨額が上昇していく仕組みになっている。このように3段階の報奨制度を設けているのは、発明が誕生した後も発明者の関与を続けさせるためである。発明者はその発明技術について最も詳しい存在であり、どの技術分野および市場で適用できるかに対して貴重なインプットを行なうことができる。特許発明が事業に活用された際の報酬が最も多額であるため、発明者は自身の発明の商用化に積極的に協力することになる。知的財産部門が発明者に協力を求めることもあるが、発明者から商用化のアイデアを持ち出してくることもある。

### [535] コラム：発明提案時に評価して報奨を [ 欧州企業 ]

当社では、発明の対価の支払いは、2つの段階に分けて行っている。

一つ目は発明が報告された段階で、発明の評価である1～6の評点から決められる4つの金額の分類に従って支払われる。したがって、全ての発明に対して同じ金額が支払われるのではなく、評価に基づいて、高い評価の発明には高い対価が支払われるシステムが整っている。

2つ目は、特許出願以降の対価支払いで、特許によって創出された事業の規模(売上)に比例して設定される金額を支払っている。

## 2. 特許出願以外を対象とした報奨、表彰

発明者(従業者等)が職務発明を行った場合に、企業(使用者等)が特許を受ける権利、もしくは特許権を承継したことに対する相当の対価として、職務発明規程等において報奨制度を規定している企業は多い。

特許庁が2006年1月に企業等に対して行ったアンケートでは、企業等の大部分が職務発明規程を整備しており、その規程において、出願時報奨、登録時報奨、自社実施報奨、ライセンス報奨等を規定している企業が多く、特許出願を選択した場合において上記の報奨を行うことは一般的となっている。

ところで、第4章では開発した技術を管理するに当たって、特許出願するだけでなく、ノウハウ秘匿や公開技報等も戦略的に活用する手法があることも紹介してきた。上記アンケートによれば、ノウハウ秘匿を選択した場合の報奨を規定している企業は、約26%にとどまっているが、ここではその選択の多様化に対応し、特許出願を選択する場合以外についても報奨制度を整備している企業の事例を紹介する。

### [536] ノウハウについても職務発明規程に明文化

当社の職務発明規程では、特許を受ける権利を承継した後にノウハウ秘匿にしたものについても報奨することが規定されており、特許出願し、登録になったものと同等の金額で報奨をしている。ノウハウと認定した時点を出願とみなし、先使用の証拠となる各種資料が揃った時点に登録とみなしている。

### [537] ノウハウから特許出願に変更した場合も報奨金を支払う

当社はノウハウに対して出願報奨と同様に提案者に対し報奨金を支払っている。その時期はノウハウと決定した時点である。なお、一旦ノウハウと決定した発明について、将来、特許化へ切り替える可能性があるが、その場合は、新たに特許出願報奨金を支払っている。その際、過去のノウハウ提案報奨金の返還は求めている。

### [538] ノウハウ報奨を設けてノウハウ管理に成功

当社では、ノウハウ(秘密発明)に関しては、今まで発明の件数の内とはせず、社員の守秘義務の範囲内として扱ってきたため、ノウハウ(秘密発明)となった発明への報奨制度を設けていなかった。しかし2006年から、秘密発明報奨金制度を導入したことにより、今まで研究開発の現場や事業部内で埋もれていたノウハウ(会社にとって非常に有用な情報)を積極的に掘りおこすことに成功し、知的財産部においてノウハウ管理をすることが可能となった。ノウハウ秘匿した、すなわち秘密発明として登録した場合には、出願した場合の出願報奨金と登録報奨金の合計額に相当する報奨金を出すようにしている。また、実績報奨の対象にもしている。

### [539] 大きな効果のあるノウハウには別途報奨を

当社では、特許出願せずにノウハウとして秘匿した発明に対しても報奨制度を設けている。基本的に、その報奨額は特許より少ない。

しかし、そのノウハウにより製造コストが大きく削減された等の大きな効果が得られる場合であれば、特許法35条に規定された報奨とは別の位置づけでの報奨を別途行っている。

### [540] ノウハウはアクセスランキングの上位を表彰

当社では、ノウハウについても年1回表彰の対象としている。特許出願しないノウハウのデータは、ナレッジバンクで一括管理しており、そのデータは、設備開発する者だけがアクセス可能になっている。なお、各ノウハウのアクセス件数をカウントできるようになっており、その上位にランキングされたノウハウについては表彰される仕組みになっている。

### [541] 登録報奨はノウハウの方が早く支払われる

発明者は概してノウハウではなく特許出願を望む。それは、ノウハウ秘匿だときちんと報酬を得られないのではないかという不安があるし、特許権の取得という名誉も得たいからであろう。そのため、当社では、ノウハウ秘匿する場合であっても、特許法35条の相当の対価を特許出願する場合と同様に支払うことで、発明者の納得感を高められるようにしている。

なお、登録報奨について言えば、特許出願の場合は特許登録になったときに支払うため、出願から3、4年後になってしまうが、ノウハウ秘匿の場合は、社内でノウハウ登録したらすぐに支払われるので、発明者にとってはノウハウ秘匿の方が早期に高い報奨が得られるメリットがあると言えるだろう。また、実施報奨についても特許出願する場合と同様に支払う。

### [542] 公開技報も報奨の対象

当社では、出願に至らず公開技報に掲載されたものについても報奨の対象としており、出願した場合の報奨の半額を発明者に支払っている。

### [543] ノウハウも会議で特許出願同様のランク付け

当社では、特許出願後に「出願評価会議」を開催している。本会議では、出願時発明評価基準により各発明のランク付け(4段階)を行い、それにより海外出願要否、審査請求要否の他、出願報奨額の決定も行っている。

なお、本会議でノウハウについても特許出願と同様にランク付け評価を行っており、各ランクに応じた報奨金を支払っている。

また、公開技報に掲載した場合についても一定額を支払っている。

#### [544] 発明提案に対し定額の報奨

当社では、まず発明提案書を提出した発明者に対し、定額の報奨金を支払っている。その発明提案書のうち、特許出願した案件については、出願時および登録時の報奨金の他、上限のない実施報奨金を支払っている。また公開技報に掲載した案件については、一定額を支払っている。またそのうちソフトウェア提案(ノウハウ提案)については、特許出願より少額ながら出願報奨金を支払っている他、年に1度評価を行い、優れた提案については、表彰を行っている。

#### [545] 商標出願や公知文献化した場合も報奨の対象

当社の職務発明規程では、報奨を、発明～登録時の「発明報奨」と、権利化された時以降の実績報奨である「特許報奨」(創立記念日に表彰)に分けて規定している他、商標出願や公知文献化に対しても報奨を支払うことを規定している。

### 3. 企業独自の報奨、表彰

特許出願以外についても報奨の対象としている企業の事例について2.で紹介してきた。ここでは、その対象の広がりも含め、インセンティブ向上のために企業独自の報奨制度や表彰などを行っている企業を紹介していく。

#### [546] 技術的創造性のある発明に優秀発明表彰を

当社では、実績報奨制度とは別に、優秀発明表彰制度を設けている。優秀発明は、2年前の提案書をベースに審査しており、ノウハウや、他社に譲渡した出願も審査の対象として含まれている。優秀発明とされるのは特に技術的創造性に優れた発明である。

#### [547] 事業貢献のあった発明に報奨金を

当社では、特許出願に対し、発明届出時、登録時、実施時、事業に多大な貢献をした時の4つのフェーズで対価の支払い及び報奨の機会を設けている。

の事業に多大な貢献をした時には、事業部からの推薦又は本人からの自薦で、年間数件の発明に対し、利益への貢献度を勘案し、技術部門の役員、本社及び各カンパニーの研究所長及び知的財産部長で構成する会議体で審議して最低100万円(上限無し)の報奨金を支払うものである。

#### [548] 報奨と表彰の両方でインセンティブ向上

当社では、特許出願案件については、出願時、登録時、自社実施時の他、ライセンス契約した案件について、ロイヤリティ獲得、減額貢献(相手の強みに対抗し、ライセンス支払額を減額できた場合)、包括ライセンスした場合についても特別報奨を規定している。また、公開技報に掲載し

た場合についても一定額を支払っている。

なお、当社は上記の報奨制度だけでなく、以下のような表彰制度も設けており、報奨と表彰の両方で発明者に対しインセンティブの向上に努めている。

ギャラクシーパテント賞：特許群を形成できるようなテーマ、活動自身を表彰。

スターパテント賞：自社の発明を代表するような発明を表彰。1件単位。

パテントマスター制度：個人の特許累積件数に応じて表彰。

・パテントマスター賞：登録件数が100件以上の者。

・ジュニアパテントマスター賞：登録件数が50件以上の者。

・パテント奨励賞：入社して10年以内に15件以上登録件数のある者

## [549] 金賞特許表彰と社長賞で戦略特許を表彰

当社では、戦略特許に対する表彰制度「金賞特許制度」を設けている。これは、「活用できる知的財産」を創出した技術者を表彰する制度であり、「活用できる知的財産」創造へのインセンティブを与えることにより、技術者に対し経営に資する知的財産権の獲得を優先させ、知的財産に対する全社的な取組を強化することを目的としている。金賞特許は出願後1年から2年の間（公開前）の特許出願を対象とし、年間数件が選定されている。

金賞特許候補は、事業部ごとに担当分けしている知的財産部員が新規性、技術の発展性、経済的効果、特許の強さ等を審査して推薦し、その中から知的財産部長が決定している。賞金は50万円と比較的少額だが、発明者のインセンティブを付与するのに非常に効果的な制度である。

また、金賞受賞をした後に、権利化し、事業への貢献度が高かった場合には、この制度とは別の社長表彰も受けることもあり、歴代の金賞特許のうち、半分程度が会社の事業に貢献しており、更にその内の8割程度が既に社長表彰も受けている。なお、金賞特許は、公開前の出願なので、社内報（といっても実際は外部にも配布）にもその内容を載せないよう注意している。

## [550] 5種類の報奨を用意し、早期に多くの技術者を報奨

当社では、数年前から「特許報奨制度」を導入し、技術者のインセンティブ向上を図っている。本制度は、出願から1年以内という早期に有効特許（1）を認定して報奨する「早期報奨」が最大の特徴で、5種類の報奨（2）によって、毎年、技術者の1割強を報奨している。

### 1 「有効特許」

商品・技術戦略において重要な分野であって、業界・ライバル他社へのインパクトが大きく、商品競争力の確保に大きく寄与するもので、他社の特許回避が困難であるもの。

### 2 「5種類の報奨」

・エクセレント特許報奨（大型の実績報奨：最大で数千万円の累積報奨）

・早期報奨（上述）

・ロイヤリティ獲得報奨（獲得ロイヤリティに対して一定の比率で報奨）

・クロスライセンス報奨

・基盤技術報奨

### [551] 特許キャンペーンやポイント制を実施し出願を奨励

当社では、以前から月間という単位で「特許キャンペーン」を行い、社内における知的財産の普及啓発に努めてきた(例えば、キャンペーン中は若い研究者が発明提案してきた場合は、出願報奨とは別に、一定額支給という特別な報奨も行っている。)

特許キャンペーンは、出願のきっかけになればということで実施してきたが、キャンペーンは一過性のものでしかないので、新たにポイント制の採用を検討している。ポイント制とは、提案、ノウハウ、公開技報、国内出願、外国出願、登録と各フェーズに進んだ発明者に対し、ポイントが付与され、所定のポイントに達した場合は、「パテントマイスター」として表彰する制度である。

発明提案	1ポイント	
ノウハウ	5ポイント	
公開技報	1ポイント	
国内出願	通常発明	5ポイント
	重要発明	7.5ポイント
外国出願	5ポイント	
登録	5ポイント	

### [552] 発明大賞が大きな名誉 [ 米国企業 ]

当社では事業部制を敷いており、発明の提出に報奨金をつけ、より多くの発明を収集する部署もあれば、発明提出に報奨金制度を設けていない部署もある。つまり発明への報酬制度は事業部署によって異なる。なお、事業部署の多くは発明提出時もしくは出願時(時には両方)に約200~1,000ドルの報奨金を支払っている。

上記報奨制度以外に、研究者の努力を評価し、更なるイノベーションを促進するために、当社では発明大賞と呼ばれる賞を設けている。これは、事業部署に関係なく優れた発明がノミネートされ、各年最も優れた発明が表彰される。全社をあげての表彰式が行われるほか、社内イントラネットにも発明者の名前と写真が掲載されるなど、同賞を受賞することは非常に大きな名誉となっている。

### [553] 報奨、表彰、上司報告により発明者に報いる [ 米国企業 ]

当社では発明者への報酬として、以下の3つの手段を利用している。

- ボーナスなどの金銭的報酬
- 表彰などを通し、実績を公に認識する
- 上司への定期的報告

#### [554] コラム：表彰がきっかけで海外出願漏れが判明

当社では職務発明に対するインセンティブの一環として、有用な発明に対する表彰制度を設けており、報奨の額は、対象となる発明に関する特許を保有している国での売上を基に算出することとしている。

ある製品の特許が表彰の対象となり、その特許がどの国で取られているのかを確認したところ、売上があるにもかかわらず特許出願がされていない国があることが判明した。

振り返ってみると、その製品に関する発明は、まだマーケットシェアを取っていない時に海外出願要否の判断をしなければならず、競争相手は国内外にいたのだが、費用がかかるため躊躇してしまい、結局国内出願していたものの、海外には出願していなかったものであった。

この経験をはじめとして、事業のグローバル展開を行っていく上で、安価に海外出願をすることができる工夫の必要性を痛感し、現在はその仕組み構築に取り組んでいる。

#### 4．発明者以外への報奨、表彰

ここまで、発明者のインセンティブ向上のための報奨、表彰制度をいろいろと紹介してきた。しかし、発明者が一つの発明を生み出すことから始まり、それを出願し、特許庁の審査に対応し、権利化し、活用する等の様々なフェーズにおいては、発明者以外の様々な者が関係していることが多い。そこで、発明者以外の者に対しても報奨や表彰制度を用意し、各自の業務に対するインセンティブが向上するように取り組んでいる企業も少なくない。こうした取組は、発明に関与する者の中での公平感を高めるという視点からも有益である。なお、社内の報奨・表彰制度を円滑に運用するためには、各自が評価の正当性を客観的に認識できるように、評価基準の透明性を確保しておくことも重要となる。

#### [555] 技術者とそれ以外の社員とのバランスを重視

年末に謝恩会を開催し、優れた特許出願について表彰を行うとともに、特許出願1件当たり、1万円＋（社長の裁量）を報奨している。表彰対象が技術者だけだと不公平なため、それ以外の部門についても表彰を行っている。

優れた発明を行った技術者に報いるのは当然のことだが、発明は技術者だけによってなされるものではなく、その他の人々や会社によるサポートも重要な要素である。技術者同士のバランス、技術者とそれ以外の職種の人とのバランスを考えると、優れた技術者は、金銭よりも地位で優遇すべきと考えている。

また、「おかけさまノート」に、発明のアイデアを誰からもらったか等、お世話になった人の情報を書き込ませるようにし、情報共有を図るインセンティブが働くようにしている。

#### [556] 事業貢献のあった者に対し社長から顕彰

当社では、事業に貢献のあった者(全社員対象)に対して、毎年お正月明けに全社員の前で社長から顕彰を行っており、発明者も顕彰されることがある。

#### [557] 優秀な知財活動を行った者に社長から表彰

知的財産関連の活動について、社長が優秀な個人や部門に対して表彰する制度を設けた。表彰の категорияは、「出願」、「権利の活用」、「他社特許関連」及び「基盤整備」である。

#### [558] 発明者以外も対象として特許活動賞

知的財産部員も含め、発明者以外であっても、上手く特許権を取得したとか、他社特許を無効にした等の活動を対象に、技術上の貢献とは別に「特許活動賞」を設けて、表彰している。

#### [559] 表彰制度を有効に活用し、営業や製造部門等の貢献に報いる

当社では、職務発明の対価以外に社長賞、事業部長賞等の各種表彰を用意しており、表彰においては、営業部門や製造部門等の貢献を公平に評価するようにすることで、発明者以外の貢献者の納得感も高めるような取組を行っている。

#### [560] 知財に関して頑張った人、貢献した人に報いる

知的財産に関して頑張った人・貢献した人に報いるようにしている。これには、対象や内容に明確な基準はなく、例えば、他社の問題となっている特許に対して有効な先行技術を探した人などが、対象となっている。

#### [561] 課題設定に貢献した者にも実績報奨を

発明者以外であっても、課題設定などに顕著な貢献をした者は、実績報奨規定での報奨対象としている。

#### [562] 発明者以外の貢献者を会議で決定

発明者以外にも、研究開発を支える貢献者を会議できちんと認定し、発明者同様の報奨を与える規程がある。

#### [563] 特許活動を通じて貢献した者を報奨

当社では、特許活動を通じて著しく業績に寄与した者には、「特許功績賞」を与えている。また、自社に影響のある他社権利等の無効化に貢献した者には「他社権利無効化協力金」を支払っている。

#### [564] 権利化に貢献した者を表彰

当社の職務発明規程では、権利化貢献報奨を設け、発明者以外でも権利化に顕著な貢献を行った者(実質的には中間処理を行う知的財産部の担当者)を表彰している。

#### [565] 事業関係者や知財部員に対しても表彰を

当社では報奨制度の他に、「優秀発明表彰」を設けており、表彰対象には発明者だけでなくその関係者(事業戦略において重要な特許に係る調整業務を行った者)も含まれている。

また、苦勞して特許にしたもの(特許庁への対応で粘って特許にしたもの)には、知的財産部員に対する「優秀権利化表彰」がある。

## 付録 企業における特許情報の活用

ここでは、企業<sup>1</sup>における特許(発明)等の知的財産に係る情報(特許情報<sup>2</sup>)の活用について、2006年11月に実施した「特許情報活用の実態と課題に関するアンケート」(以下「アンケート」という。)から得られた結果に基づいて整理する。特に、アンケートから得られている特許情報インフラ整備、情報活用の主体及び情報活用の高度化に焦点を当てることとする。

なお、研究開発からの戦略的な発明創造を促進し、創造された個々の発明をどのように研究開発の現場から発掘し、どのような目的をもって、それらの発明を戦略的に保護・活用していくのか、また、創造された複数の発明を群として捉え、効率的に保護・活用をしていくのか、という各フェーズにおける特許情報の活用の事例については、第3章～第6章を参照されたい。

### (参考)アンケート概要

【調査目的】 特許情報の利用に関して、企業の取組について実態を調査する。

【調査期間】 2006年11月14日(水)～2006年12月12日(金)

【調査対象】 2004年度に10件以上の出願を行った出願人

【回収状況】 発送数 2,078社、回収数 878社、回収率 42.3%

【回収企業】 機械、電気、自動車、化学等がバランス良く含まれ、大企業が80%弱を占める。

【備考】 一部の回答内容について追加の電話ヒアリングを行った。

## 1. 特許情報について

### (1) 特許情報とは

技術的思想の創作である発明は財産的情報であり、ノウハウとして秘匿せず、出願された発明は、特許公報(「公開特許公報」及び「特許掲載公報」)により全ての内容が公開されることから、最新の「技術情報」として活用可能となる。また、特許公報の特許請求の範囲は、特許権の独占的な権利範囲を示した「権利情報」としての性格を有している。そして、これらの技術情報及び権利情報に付随した情報として出願経過情報等の関連情報があり、さらに、技術情報を必要に応じて加工した情報(例、抄録、パテントマップ等)がある。

また、こうした情報は、各企業の技術開発の成果や動向を反映したものであること

<sup>1</sup> アンケートの回答者には、大学等研究機関、行政機関がわずかに含まれるが、大半が企業であるため、便宜上、本稿では回答者を「企業」と総称する。

<sup>2</sup> アンケートにおいては、「特許情報」とは、特許(発明)、実用新案(考案)意匠及び商標それ自体(先行技術等を含む)や関連する情報(例えば経過情報や分類情報)など幅広く含む意味」として定義している。ただし、設問は、特許(発明)を意識したものが中心となっている。

から、企業情報あるいは産業情報としての性格も有している。

この出願された発明に係る情報には、以上のような様々な性格や種類があり、目的やフェーズに応じた活用が必要となる。

表1 出願された発明に係る情報の分類

一次情報	特許公報	権利情報	特許請求の範囲
		技術情報	発明の詳細な説明、図面、要約
		書誌情報	発明の名称、出願人名、発明者名 分類(検索キー)情報
	包袋	出願経過情報、出願関係書類(明細書など)、登録原簿、 閲覧請求の有無、情報提供の有無	
二次情報	一次情報の抄録(米国特許公報和文抄録など)や一次情報を収集分析した動向分析資料、契約、ライセンス情報、評価情報		

企業においては、当然のことながら、上記情報のみの活用では十分ではなく、論文情報等その他の技術情報や関連する情報を含めた情報(以下、便宜的に総称して「特許情報」という。)をいかに活用するのが重要である。その種類は多岐にわたり、例えば、以下のようなものがある。

- 技術情報 論文、公開技報、学会情報、学会誌等雑誌、製品カタログ、ノウハウ
- 知的財産関連情報 各国法制度・運用、審決、判決
- 経済情報 国内外の業界情報、市場動向、協定等の外交情報、営業情報、製品情報、ビジネスプラン、新商品発売情報

特許等の知的財産は、情報そのものが特に高い価値を有するのであって、事業戦略、研究開発戦略、知的財産戦略のいわゆる三位一体経営を行う上で、特許情報の果たす役割は大きい。情報をいかにコントロールするか、そして、多様な情報や多様な情報源をいかに活用するかということが、各戦略の一部を構成する重要な要素であるといえる。例えば、情報源としては、DB等の資料調査のみではなく、顧客、国内外の弁護士・弁理士、コンサルタント、大学の教員、工業界等の団体等、様々な人的・組織的なネットワークを適切に活用することが重要である。

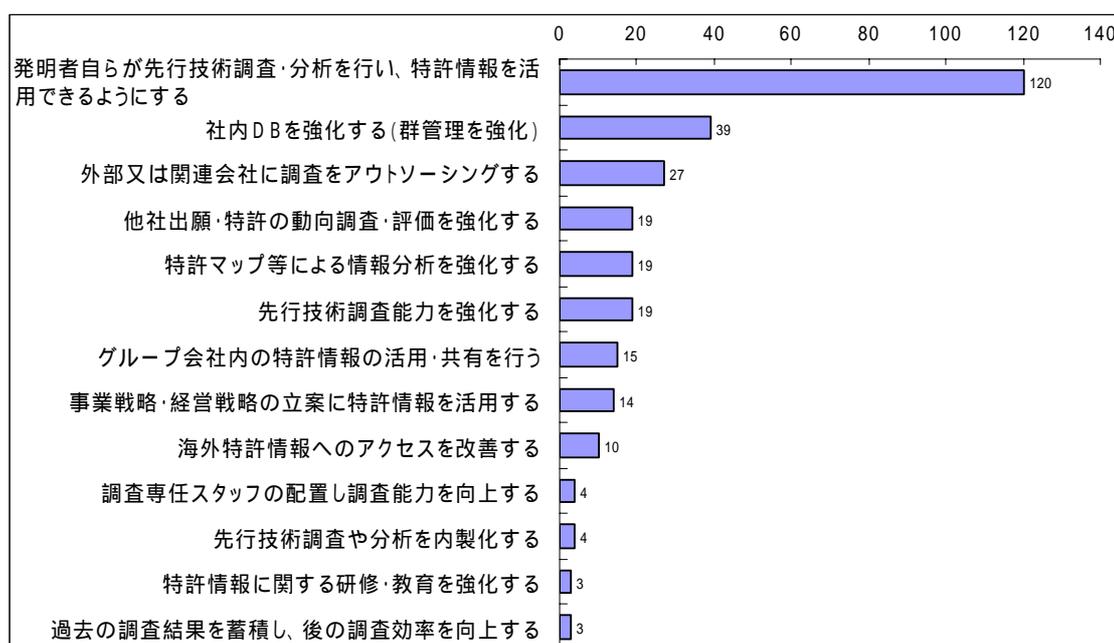
## (2) 特許情報の活用

アンケートでは、回答したほぼ全ての企業(98.3%)が、特許情報を利用していると回答しており、特許情報の活用により、他社より一歩先んじた優位性の有る発明・商品を生み出すことを目標としている回答も多くみられる。

また、中には、特許情報を積極的に活用する意志を表明した標語<sup>3</sup>を掲げて、発明の創造・保護・活用の各段階において、全社的に必要な調査を実施するよう活動を行い、着実に成果を出してきている企業もある。特許情報の単なる利用ではなく、その重要性を再認識し、いかに巧みに活用するかが、企業競争の勝敗の明暗を分けるキーポイントになると言っても過言ではない。

図1に示すように、特許情報の活用に関する将来像（理想像）についての問への自由記載回答を見ると、「発明者自らが先行技術調査・分析を行い、特許情報を活用できるようにする」旨の回答が圧倒的に多く、次に「社内DBを強化する」、「外部又は関連会社に調査をアウトソーシングする」、「他社出願・特許の動向調査・評価の強化する」さらに「特許マップ等による情報分析を強化する」旨の回答が続いている。このことから、企業においては、特に研究開発部門における特許情報の活用を拡大化するとともに、特許情報の調査能力、分析能力を高度化し、それらの効率化を目指す方向性が強いことがうかがえる。

図1 特許情報の活用に関する将来像(理想像) (自由記載)



## 2. 特許情報の調査のツール・サービス

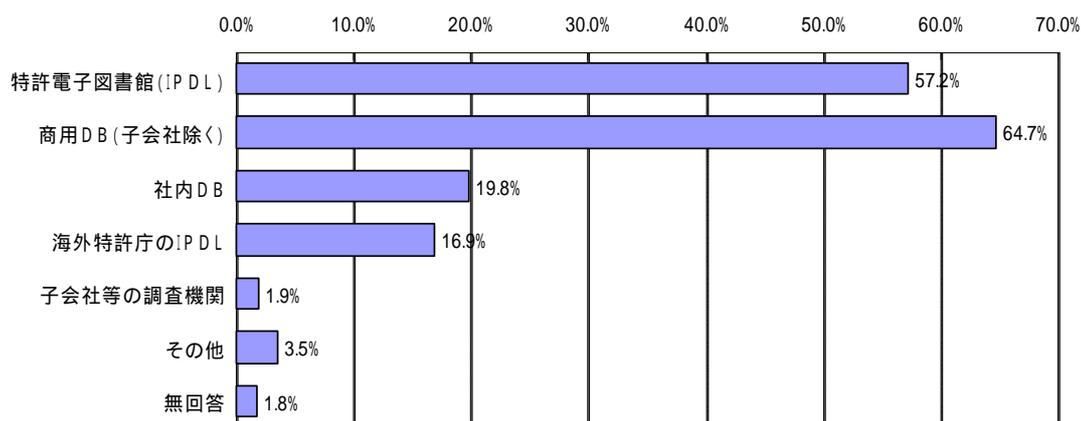
一般的に、特許情報は、特許庁における閲覧、特許電子図書館(IPDL)、民間事業者による特許情報サービス、社内データベース、さらには海外特許庁のホームページ等を通じて入手可能であり、これらを通じて提供されるツールやサービスは多種多様である。したがって、特許情報の活用・調査において、いかなるツールやサービ

<sup>3</sup> 例えば、「情報調査は研究開発における知財管理の要諦」を標語して掲げている企業の事例がある。

スを選択するかは、その活用・調査の目的や程度に応じ、検討すべきであり、極めて重要である。

図2から、企業が主に活用するDB(ツール)としては、総じて商用DB、IPDLの割合が高く、また、社内DBと海外特許庁のIPDLの利用も少なくないことが分かる。

図2 主に活用するDB(選択式 上位3つ)



さらに、図3に示す企業規模別の分析から、大企業は商用DBの利用が進んでおり、中小企業はIPDLを最も活用していることが理解できる。また、図4に示す中小企業のシェア別分析から、中小企業であってもシェア上位企業は、商用DBをより利用していることが分かる。

このように、大企業や中小企業シェア上位企業ほど、商用DBを活用しており、商用DBは企業における特許情報の利用の高度化において必須のアイテムであると言える。

図3 主に活用するDB(大企業と中小企業)

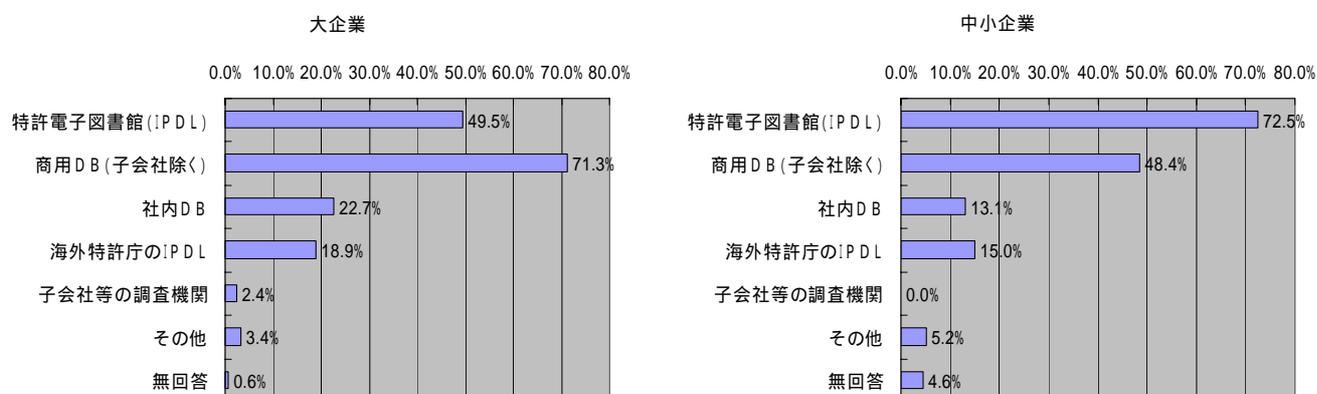


図4 主に活用するDB（中小企業、シェア別）

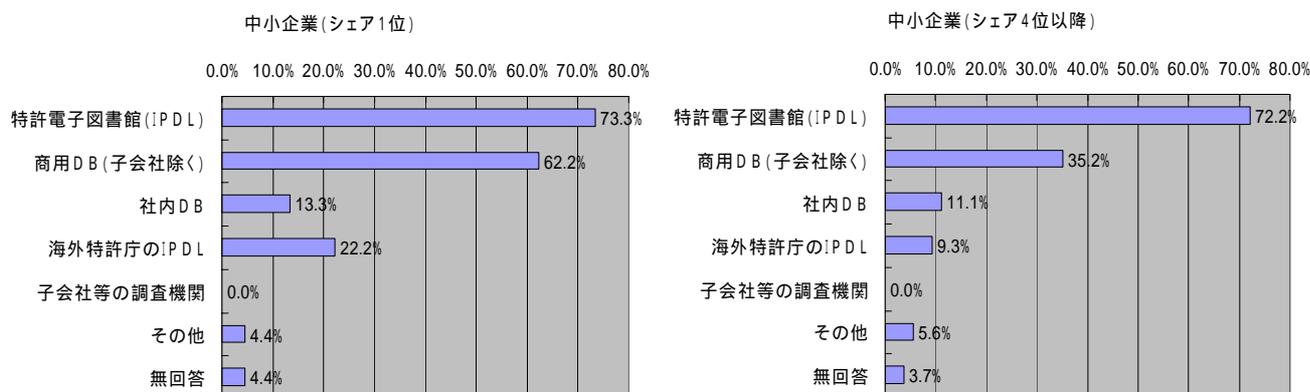
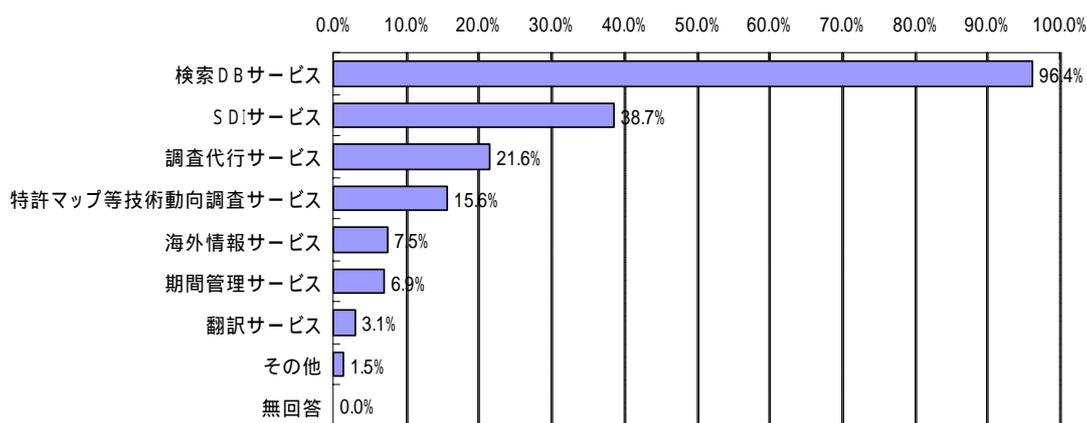


図5には、企業が主に利用するサービスをまとめている。それにより、調査のためのツール・サービスである検索DBサービスの活用が圧倒的に多く(96.4%)、次に他社動向や技術動向を把握のためのツール・サービスであるSDIサービスの活用が多い(38.7%)ことが分かる。

なお、アンケートでは、SDIサービスに関して、検索式を研究者と知的財産部員で適宜見直して、より適切に情報を獲得する例、検索式を固定することにより、動向を時系列的に把握する例、ライバル企業の公報の新規発行分が毎週届き、これらを知的財産部で分析して、研究者へ通知する例、等の活用例がみられた。

図5 主に利用するサービス（選択式 上位3つ）



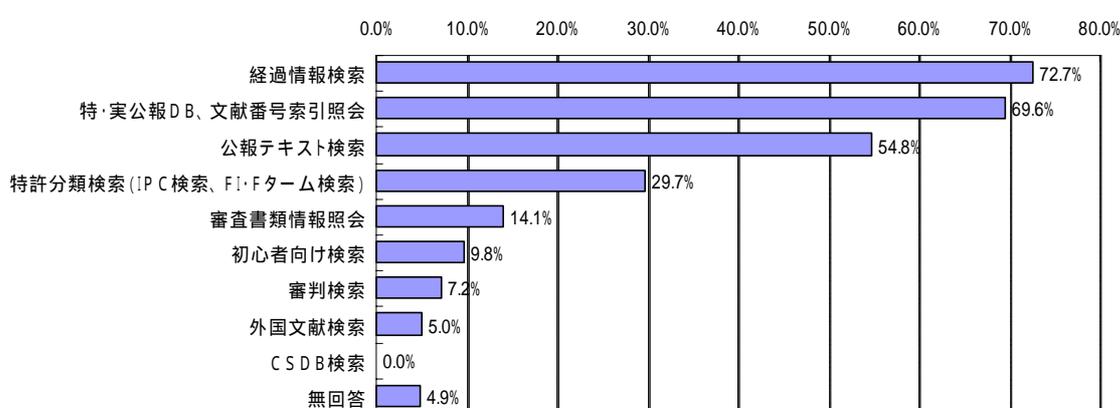
SDI (Selective Dissemination of Information)とは

特定情報提供サービス。特定のキー(出願人名や検索式など)に基づいて、情報を定期的に検索して届けるサービスのこと。

## (1) 特許電子図書館 (IPDL) / JPO

特許庁は、特許情報がより幅広く、かつ、簡便に利用される環境を整備するために、インターネットを通じて特許情報を無料で提供する「特許電子図書館 (IPDL)」サービスを1999年3月から開始している。図2に示すようにIPDLの利用は多く、これにより、一般公衆の基本的な特許情報に対するアクセス環境が充実したと言える。このIPDLは、近年、順次機能が補強されつつあるが、図6から、IPDLでは、文献番号索引照会や経過情報検索など、出願番号等をキーとした特定の案件の情報を取得する基本的なサービスの利用が多いことが分かる。

図6 主に活用する IPDL サービス(選択式 上位3つ)



なお、アンケートでは、IPDL の無料である手軽さに着目して、従量制の商用DBにて先行技術調査を開始する前に、IPDLを利用して商用DB調査のためのキーワード(主題となる技術用語、その類義語など)を設定した上で、商用DBによる本調査を開始する例、開発のヒントや明細書作成の参考とするためにIPDLの検索を使用する例がみられた。

また、中小企業に対する追加ヒアリングにおいて、IPDLにより基礎的な調査が可能となったことで、過去に比べて、出願した発明と同一内容の先行技術文献を特許庁(審査官)から提示されるケースは、確実に低下してきているとの回答があった。これは、IPDLが、中小企業を含めた一般公衆の基礎的な情報インフラとして定着し、特許情報の利用環境の底上げとなっていることの証拠の一つであると考えられる。

### IPDLの機能の充実

基本的な特許情報の利用環境を向上させるため、2006年度においては、例えば、表示されている公報と経過情報との相互リンク機能の追加、特許審査手続書類照会機能の拡充(意見書、補正書等の照会が可能となる)、国内公報と外国公報(和文抄録)とを同時に検索する機能が追加された。また、2007年度においては、テキスト検索の対象を公報全文に拡大する予定となっている。

## JPO / IPDL専用端末と特許審査官端末の一般公開

特許庁庁舎2階の公報閲覧室や27府県の知的所有権センターでは、IPDL専用端末機が利用可能となっている。また、2007年1月からは、公報閲覧室にて特許審査官端末を一般に公開している。IPDL専用端末と比べて、特許審査官端末は、例えば、FI、Fターム、FW、全文テキスト等を相互に組み合わせた複合検索が可能である等、検索機能が充実していること、また、合金関連技術を合金のベース金属、含有成分の含有率、性質・用途、プロセスを示す検索キーで検索できるICIRE PAT検索システムが提供されていることが特徴である。

## (2) 商用DB等の民間事業者のサービス

国内には、特許情報を提供する大小の様々な民間の事業者(以下「民間事業者」という。)が存在し、その数は200を超え、商用DB(オンライン検索)サービス、代行検索サービス<sup>4</sup>、調査・分析サービス<sup>5</sup>、特許管理関連サービス等が提供されている。

### 1) 民間事業者の商用DBサービス

商用DBサービスは、民間事業者が提供する主要なものであり、民間の自由な発想やユーザーニーズに基づいて高度かつ多様なサービスが提供されている。近年、市場競争原理によりサービスの料金が下がるとともに、検索機能などシステム性能面の充実、海外文献や非特許文献など関連文献の提供の充実、民間事業者にて作成した要約など独自情報の提供、統計処理の提供など、多様なサービスによる差別化が図られている。

図7 商用DBの利用状況 (選択式)

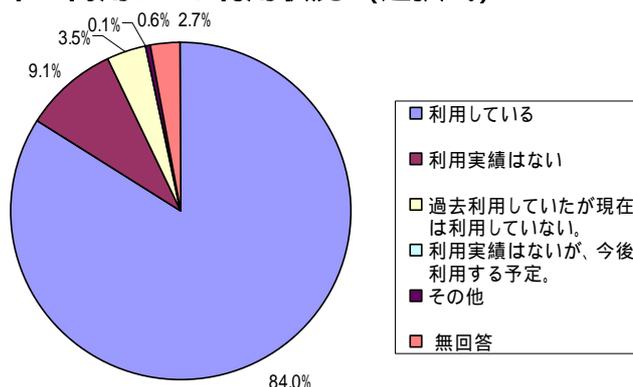


図7に示すように、アンケートでは、84.0%の企業が商用DBを利用していると回答し

<sup>4</sup> 本稿では、商用DBをユーザに代わって検索して調査結果を提供するサービスを意味している。

<sup>5</sup> 本稿では、調査結果に分析を施して、その結果を提供するサービスを意味している(例、パテントマップの作成)。

ている。アンケートでは、情報利用の環境向上のために、社内からの評判を適宜聴取し、最適な商用DBを常に検討しているとの回答もみられるなど、戦略的な特許情報の活用に向けて、高度かつ多様な商用DBサービスをいかに社内に整備して利用するかが重要な鍵となる。

アンケート分析から、商用DBを整備している企業のうち71.8%が複数の商用DBを導入して、利用目的に応じた商用DBの使い分けを可能とする等、特許情報の利用環境の充実を図っている様子が見えてきた。また、アンケートから、複数の商用DBを整備している企業において、知的財産部員等の調査熟練者向けDBと初心者向けのDBをそれぞれ整備している例、国内文献調査には定額制のDBを用いて、外国特許の調査にはコスト高であっても専用のDBを使用する例、事業部ごとに適した商用DBを導入している例、研究者ごとに嗜好が異なるため、複数のDBを用意して自由に使い分けをさせている例が見られた。

次に、アンケートから企業が有効と考えている商用DBの機能を以下に例示する。ここに掲げる機能はいずれかの商用DBにおいて実現されているものであり、商用DBサービス導入の検討材料となる。

#### 企業が有用と考えている商用DBの機能の例(アンケートから)

##### < 検索機能・コンテンツ >

###### 古い文献のテキスト検索機能

1993年以前の特許、実用新案の全文テキスト検索等が提供されている(これは電子出願前の公報は、イメージデータのためテキスト検索不可となっている問題を解決したもの。)

###### 多様・複雑な検索機能

IPC,FI,F ターム、テキストを組み合わせた検索機能やIPCと書誌を組み合わせた検索機能が提供されている。

###### 概念検索機能

ヒット文献表示の際の類似度によるランク付機能が評価されている。さらに、事業者によっては、概念検索と分類を組み合わせた検索機能や米国特許の概念検索機能も提供している。

##### 概念検索とは

検索式を作成することに熟練を要するキーワードや分類検索に代えて、説明文を用いての検索が可能であり、検索結果を類似度の高い順にリストアップする。

###### 独自の用語統一(統制語)や類義語による検索機能

調査者が類義語等を特に意識しなくても、漏れの少ない検索が可能となる。

###### 表示文献から引用文献へのリンク機能

機械翻訳を活用した検索機能(例、仏語、ドイツ語 英語)

四法全てに対応した検索機能

US, DE, EP, GB, JP, WOのテキスト検索機能

独自の要約や独自のインデックスを持つ英語抄録の提供機能

科学技術文献、雑誌、新聞情報、公開技報などの非特許文献の検索機能

中国、韓国などのアジア特許のテキスト検索機能

化合物の構造検索や有機化学分野の検索機能

経過情報検索機能

詳細な経過情報表示が可能であったり、特許権の存在・消滅等の経過情報の検索により他社特許の状況を把握可能となっている。

検索履歴の保存機能

検索履歴が保存可能であり、その後の活用が可能(端末ごとに記憶可能なものもある。)

#### < 統計分析機能 >

出願人やIPC等で統計処理を行いグラフ化する機能

統計処理やパテントマップ作成等の加工用に、データをダウンロードする機能

#### < SDI機能 >

自社特許が他社特許に引用された場合のアラートなど引用情報提供機能

例えば, US / EP / WIPOの世界のSDI機能

新規公開や抄録情報の自動配信機能

特定案件の経過情報についての定期レポート機能

閲覧請求情報の通知機能

#### < その他のポイント >

初心者向けの操作性

カスタマイズが可能である表示機能

SGML形式、PDFデータの提供等、データの提供媒体・フォーマットの多様性

問題発生時のサポート体制

定期的な研修の開催によるDB機能の更新情報と利用方法の提供

グループID機能による情報共有機能

機能向上を頻繁に図り、ユーザーニーズを良く吸収する体制

#### ポータルサイトによる特許検索の出現

最近、Google Patent(米)やNAVER(韓)という、無料の特許検索サービスが出現している。今後、こうしたポータルサイトの特許検索サービスが充実することも想定される。

## 2) 代行検索・調査・分析サービス

代行検索・調査・分析サービス(以下「民間調査サービス」という。)は、各種DBを検索して調査結果や分析結果を提供するものであり、海外調査、動向調査、パテントマップ等、民間事業者の独自のネットワークや技術知識等ノウハウを活用した広範なサービスである。

先に示した図5からも読み取ることができるが、特許情報に関連する業務のアウトソーシングを促進し、こうした民間調査サービスを利用する企業も少なくない。新規開発のための調査は特に重要であるが、こうした重要な調査についても必ず民間調査サービスの調査結果を利用して開発の可能性の検討を行う企業もある。また、図1の特許情報活用の将来像でも、今後、積極的にアウトソーシングを活用していくとする企業もみられ、民間調査サービスは、特許情報の活用の高度化に当たっての一手法として検討に値しよう。

また、調査専門の関連会社を設立する例もあり、そこへの調査外注は、情報セキュリティの観点や調査能力向上の観点で有利と考えられる。

アンケートでは、知的財産部への調査依頼に対して、知的財産部のその時点の業務量に応じて民間調査サービスを適宜活用する例、発明者による社内DB調査の結果と民間調査サービスの結果を比較検討する例、他社権利調査など調査目的に応じて民間調査サービスを利用する例等、企業のリソースに応じた活用例がみられた。

## 3) 価値評価サービス

個々の特許権等の知財価値評価を行うサービスも出現してきている。知財価値評価は、特許権等を担保とした資金調達や企業戦略の策定(研究開発投資を強化すべきか、アライアンス、M&Aという選択をすべきか等)をするための重要な特許情報の一つである。図1の特許情報活用の将来像でも、企業は、特許情報を経営戦略や事業戦略に活用することを課題として捉えており、今後は、こうしたサービスの活用も視野に入れる必要がある。

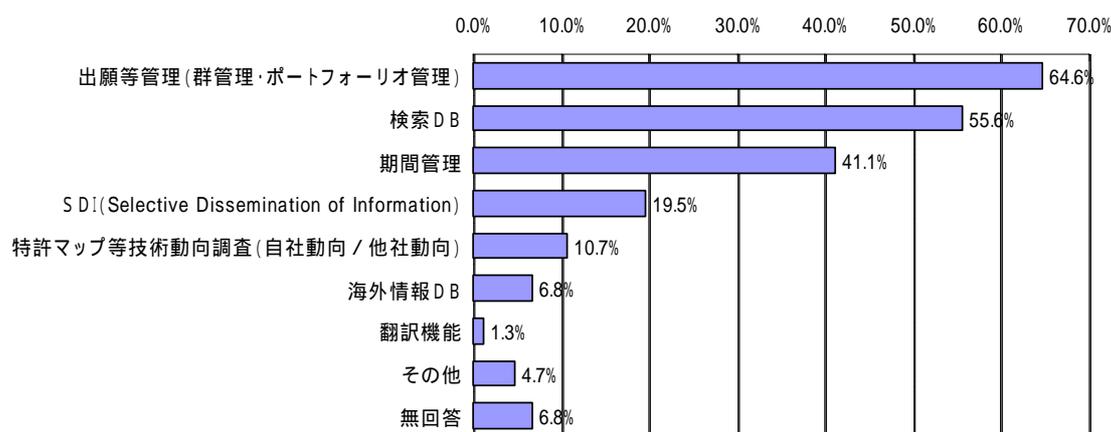
### (3) 社内システム(社内DB)

自社内で研究開発の促進や知的財産管理の充実等の目的のために独自の社内DBを構築している企業がある。社内DBは、自社用に自由にカスタマイズできること、そして秘密保持できることなどがメリットとしてあげられる。また、システムを親会社・子会社等の関連会社と共有し、全体で効率化を図ることも可能である。

社内DBは、その中心的機能が出願等管理(群管理・ポートフォリオ管理)と検索DBであり、上記メリットがあることから、多くの出願や情報を管理する必要がある大企業に取っては、特に有効と考えられる。

アンケートから、社内DBの出願等管理に関する機能として、権利維持・年金管理、職務発明報償管理、発明評価記録、知的財産部の予算管理、知的財産の契約管理が含まれる例がみられた。さらに、出願等管理に留まらず、経営情報までも含めた管理機能や、認証・暗号化を利用した機密保持システムによる社外事務所とのデータ交換機能など、企業の実態や情報戦略に即して社内のシステムが構築されている例がみられた。

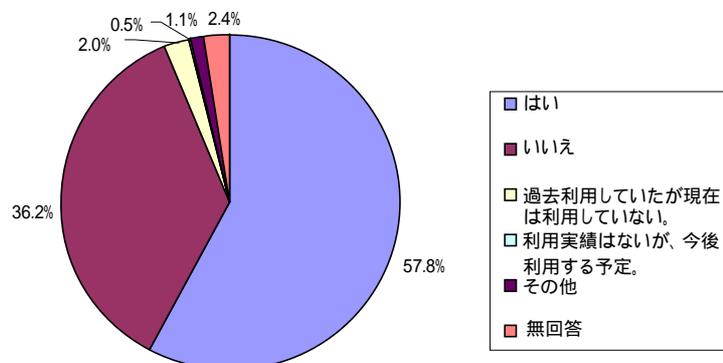
図8 社内DBの機能（アンケート 選択式）



また、社内DBが装備する検索DBについては、概念検索機能、特定の分野に特化した情報をイントラネットで調査・分析できる機能、米国特許を和文抄録によって検索可能とする機能など、検索機能も独自の思想に基づいて整備されている例がある。

他方、図9から、社内DBを導入している企業は57.8%にとどまっていることがわかる。導入しない理由としては、商用DBが十分充実していることやハード・データメンテナンス等の維持負担をあげる例が多い。

図9 社内DBの整備状況（選択式）



社内DB構築を容易化する手法として、民間事業者の特許管理システムのAS

Pサービスがあり、個々の企業に対してニーズに応じたカスタマイズを行ったシステムの提供が行われている。インハウスに比べて導入コストや維持の面での負担が小さい等のメリットがあり、ASPによってDBを導入し、特許情報の活用能力をあげている企業もある。特に規模が大きくない企業においては、その活用は一考に値する。

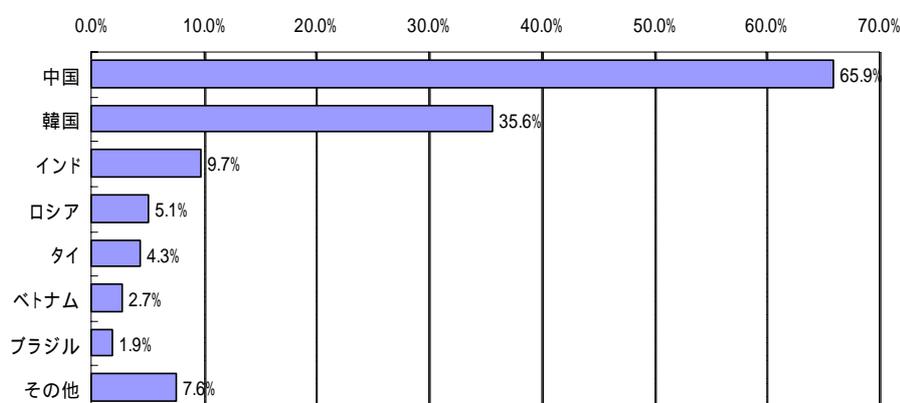
#### ASP (Application Service Provider)とは

クライアント専用の特許管理システム等のアプリケーション(データベース等)を提供事業者が構築し、運用管理を代行するサービスをいう。

#### (4) 海外の特許情報へのアクセス

国内の情報に比べると、一般的に海外の情報の入手は困難であることは想像に難くない。アンケートからは、中国の情報不足しているとする回答が多く(65.9%)、次に、韓国の情報不足しているとする回答が多い(38.7%)。その後には、割合は少なくなるが、インド、ロシア等が続いている。「その他」として、インドネシア及びマレーシアの情報不足しているとの指摘が複数みられた。

図10 どの国の情報が不足しているか (選択式)



どのような情報が不足しているのかということについて、アンケートからは、出願経過情報、包袋情報(出願内容など)といった、出願の手続に関するものが多く、その他、特許事務所の詳細情報、判例情報、出願人を特定するための情報(中国語、英語、日本語で表記が異なる等の問題がある)、各国の法制度の情報という指摘がみられた。

他方、このように海外情報の不足感がある中で、民間情報提供サービス等の利用や現地専門家の活用など、専門サービスの導入や人的ネットワークの構築により着実に対応して、不足感はない旨回答している企業もある。情報収集のための体制をいち早く整備した企業が有利な状況となることは明らかである。

## 1) 民間事業者による海外情報サービス

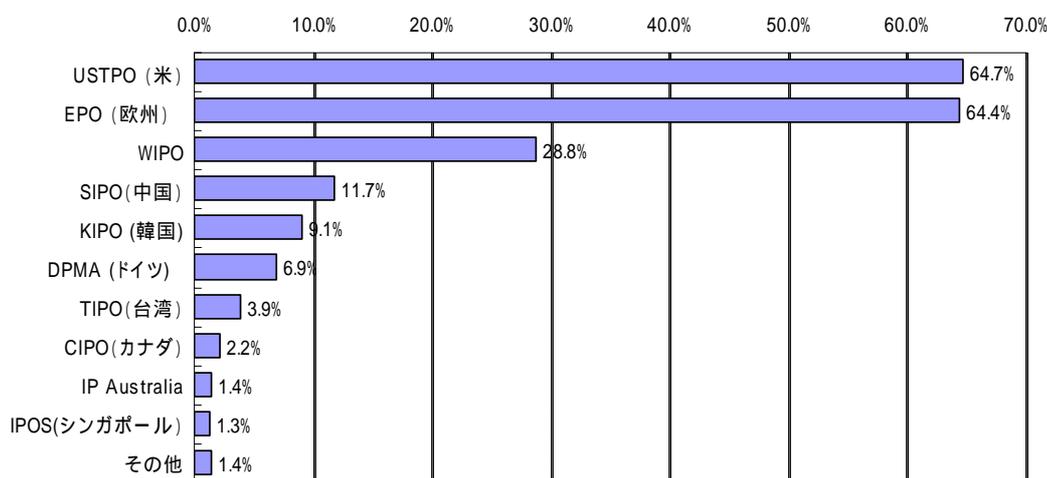
海外情報の充実が民間事業者のサービスの特徴の一つである。ワールドワイドな検索を提供するもの、アジア等特定の地域に強いものなど、それぞれ特色があることから、出願戦略等に応じて選択することができる。

民間事業者の中には、特定国の海外情報の提供に注力しているものもある。例えば、中国について注力している国内民間事業者も複数存在しており、中国国家知識産権局(SIPO)のサービス等も含めて、そのサービス動向を注視し、それらの巧みな活用も視野に入れることが、中国での特許権取得を促進する企業において必要となる。

## 2) 海外特許庁サービス

90年代半ばから米国(USPTO)や欧州特許庁(EPO)を始め世界の多くの国や地域は、インターネットを通じて特許情報の検索・閲覧が可能なサービスを展開してきている。各特許庁が提供するインターネットサービスのレベルは、各国・地域の特許情報普及政策や技術水準等に応じて様々であるが、IT技術の急速な進展や各特許庁の透明性の向上という潮流の中で、各特許庁のインターネットサービスの内容は着実に充実してきている。したがって、常に最新情報をキャッチアップすることが、海外情報に関する戦略上、重要である。

図11 利用する海外IPDL (選択式)



米国及び欧州は、日本企業にとって極めて重要な市場であり、特許出願等を積極的に行っていること、また、USPTOとEPOからインターネットを通じて多種多様なサービスが提供され、その内容が充実していることから、図11に示すように、それらを活用する企業は多い。

また、PCT出願が堅調に増加している中で、WIPOのインターネットサービスの利用も多くなっていることがうかがえる。さらに、「その他」として、英国、ロシア連邦の特許庁のインターネットサービスをあげる例がみられた。

なお、アンケートにおいて、各国・地域の特許庁及び国際機関のインターネットサービスとして、有用であると回答があった機能・サービスを表2としてまとめた。

**表2 各国・地域の特許庁及び国際機関のIPDLで有用な機能・サービス**

地域	特許庁	有用とされる機能・サービス
欧米	USPTO (米)	包袋情報 (PAIR)、審決情報 (BPAI) 権利移転リスト (Assignment on the web) 引用文献へのリンク
	EPO (欧州)	包袋情報(My epline)、SDI機能(My epline) パテントファミリー照会(esp@cenet) ワールドワイドなキーワード検索(esp@cenet)
	DPMA (独)	パテントファミリー照会(一覧表示での出願人・発明者表示)
アジア	KIPO(韓)	英文抄録(KPA)検索、CSV データでのダウンロード
	SIPO(中)	英文抄録(CPA)検索、漢方薬データベース(有料)
	WIPO	PCT 電子公報、PCT 移行データ

### 3. 特許情報の調査目的・時期と調査主体

#### (1) 効率的な研究開発を目指した研究開発着手前・研究開発時の調査

研究開発の際には、研究テーマの選定や重複研究の回避のために特許情報を活用した技術動向等の調査が行われる。特許情報を詳しく調査・分析することで、新たなアイデアの発掘や他人の権利(特許網)を回避する代替技術の検討などが可能となる。さらに、出願件数の推移などから、技術やマーケット等の動向予測、競合企業の開発の方向性などをうかがい知ることができ、当面の研究開発の目標設定に役立つ情報が得られる。

研究開発に際して、研究者自らが特許情報を十分に把握し、技術動向や技術水準をより良く理解することで、充実した研究をなし得る(R&D投資を最適に運用し得る)。そのため、研究開発に携わる研究者自身による特許情報の活用は有益である。

図12、図13に示すように、研究開発前及び開発中においては、研究者自身が特許情報を利用している企業は多い。しかしながら、同時に図1に示した特許情報活用の将来像(理想像)では、研究者自身による情報調査・活用能力をさらに向上させることが必要である旨の回答がみられた。

図12 研究開発着手前の調査主体 (回答数 600、回答率 68.3%)

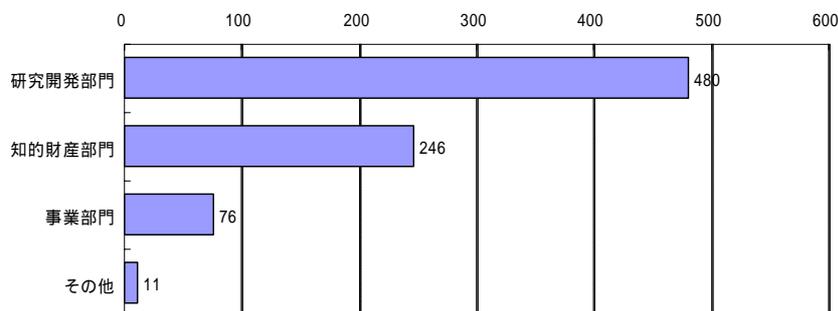
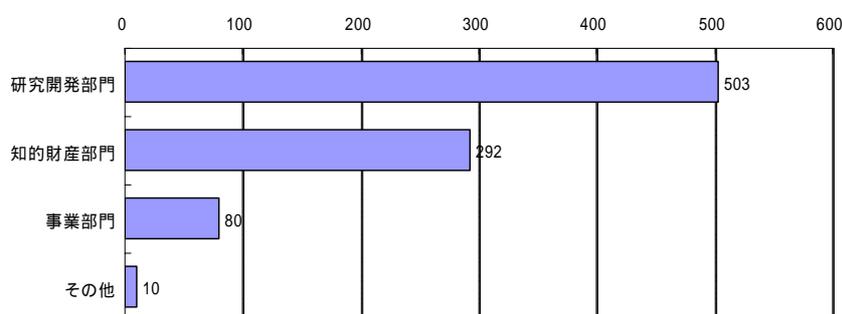


図13 研究開発時の調査主体 (回答数 628、回答率 71.5%)



研究者自身による情報調査・活用能力を向上させる必要がある旨の問題意識について、追加のヒアリングを行ったところ、一見、同様の問題意識に見えても以下のように企業の実情に応じて様々なレベル(段階)があることが分かる。

#### 1) 研究者が特許情報を調査・活用できていないレベル

このレベルとしては、以下のようなケースがある。

研究者自身による調査・活用を義務づけているにも拘わらず、実際は、研究者自身による調査が不十分であってもそれを許容しているケース。

本来、研究者が調査をすべきであるのに熱心に取り組まないケース(モラルの問題)。この場合、知的財産部門が調査を補助するケースもあるが、仮に、調査結果を返しても、研究者が必ずしもそれを活用できない状況になっている。

一応研究者による調査がなされているものの、検索技術が未熟(例えば、キーワードの同義語展開が不十分)であり、調査が適切になされていないケース。

このようなレベルの企業は、貴重な研究開発費を有効に使っているとは言えない。ただし、こうした状況の中であっても、知的財産部から見ると、一部の

研究者又は部署では特許情報の調査・活用が行えているケースがあり、その能力が高い研究者・部署の方が、予定されていた開発期限からの遅れが少ない、出願や商品化時のポイント（相違点）の説明やPRが上手いなど、明らかにレベルが高いと感じている。そのため、研究者による特許情報の調査・活用レベルを向上したいという問題意識が生まれている。

## 2) 研究者による基礎的な調査・活用はできているが、さらに、その高度化を目指すレベル

このレベルとしては、例えば、研究者自身による基礎的な調査（先行技術調査：点の調査）は十分できているが、さらに、効率的な研究開発のためにはマップ化（視覚化）が重要であり、研究者がマップを作成又は使いこなせるようにすることを理想として掲げているようなケースがある。

このレベルの企業は、現状に満足せず、特許情報の調査・活用の高度化を図ることにより、研究開発力をさらに向上したいという高い問題意識を有している。すなわち、特許情報の調査・活用には、先行技術調査（点の調査）とマップ化等分析のための調査（面の調査）があるが、このレベルの企業は、研究者による点の調査と面の調査の両方を有効と考えている。

点の調査は、比較的容易であるが、面の調査には労力とテクニックを要する。そのため、発明者自身の特許情報の調査・活用能力の底上げを不断に行っていくことが必要であるが、どのように対処すべきかについては、研究者の本来の役割（研究開発を行うこと）に立ち返り、特許情報の取捨選択や分析することへの労力をどこまで負担させるべきか等、研究開発全体のパフォーマンスが最大になるように設定する必要がある。

こうした観点から、企業の実情に即して、研究者自身による調査と知的財産部による調査や民間調査サービスの活用等研究者以外による調査との相互補完を模索し、それに応じた、研究者による特許情報の活用・研究開発能力の向上を図るべきである。

アンケートから、研究者自身の調査能力向上のために、研究者向けの教育を充実している例、知的財産部員自らは調査を行わないものの、研究者からの調査に関する相談を受ける例がみられた。

また、研究者以外による調査との相互補完のために、研究者に調査専門員が協力をしつつ商用DBで先行文献調査を行う例、発明者による調査が不十分と判断されたものについて、知的財産部（又はアウトソーシング）が再調査することで調査を充実する例、発明の重要度に応じて知的財産部員が調査を補完する例がみられた。

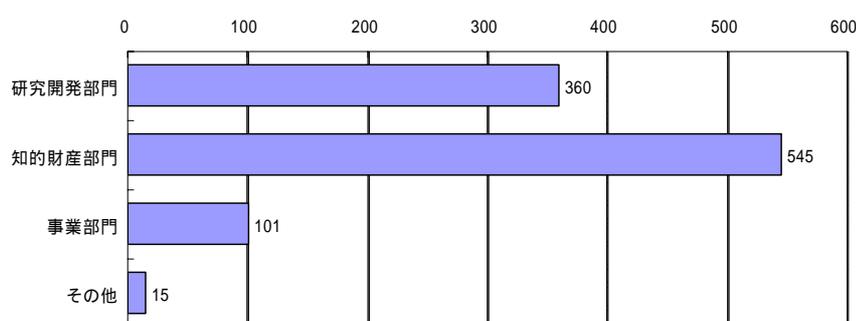
## (2) 出願前・審査請求前・海外出願前の先行技術調査

研究開発の成果として発明が創出された場合、特許出願を行うのか、あるいはノウハウとして秘匿するのか、また、特許出願を行う場合、海外出願をどうするのか等の判断が必要となる。

権利化される見込みのない無駄な出願を未然に防止するために、先行技術調査は非常に重要である。また、特許出願する場合においても、先行技術調査で得られた文献等を明細書作成の際の参考として活用することもできる。

図14からわかるように、この調査は、出願手続を担当する知的財産部が実施する企業が多いが、これは、点の調査であり負担がそれ程大きくないため、技術を熟知している研究者が行っている企業も多くみられる。

図14 発明が生まれた時（出願／ノウハウ秘匿判断時）の調査主体  
(回答数 694、回答率 79.0%)



また、審査請求の際にも先行技術調査を行うことにより、無駄な請求を排除し、経費を節減することができる。特に、出願費用に比べて高額な審査請求の前に再び調査を行うことは重要である。この段階になると、出願から一定の期間が経過していることもあり、知的財産部による調査が主となる状況が図15から理解できる。なお、海外出願時の先行技術調査についても図16に示すように同様の傾向がみられる。

図15 審査請求判断時の調査主体 (回答数 456、回答率 51.9%)

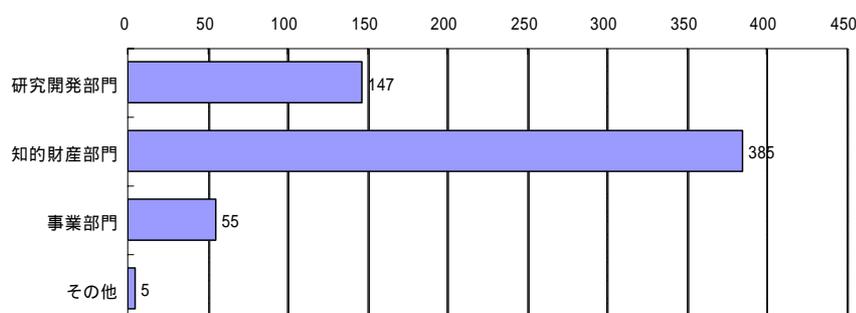
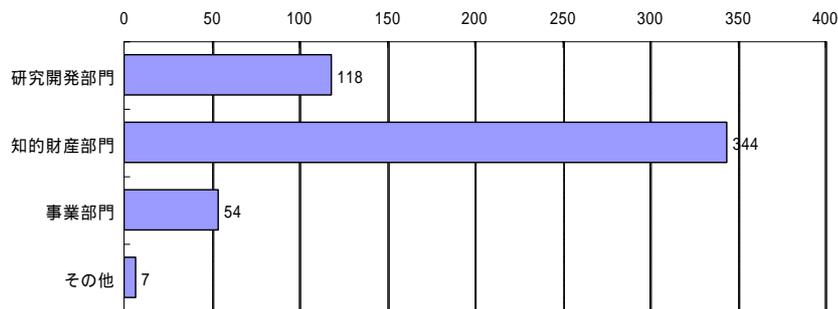


図16 海外出願判断時の調査主体（回答数 403、回答率 45.9%）

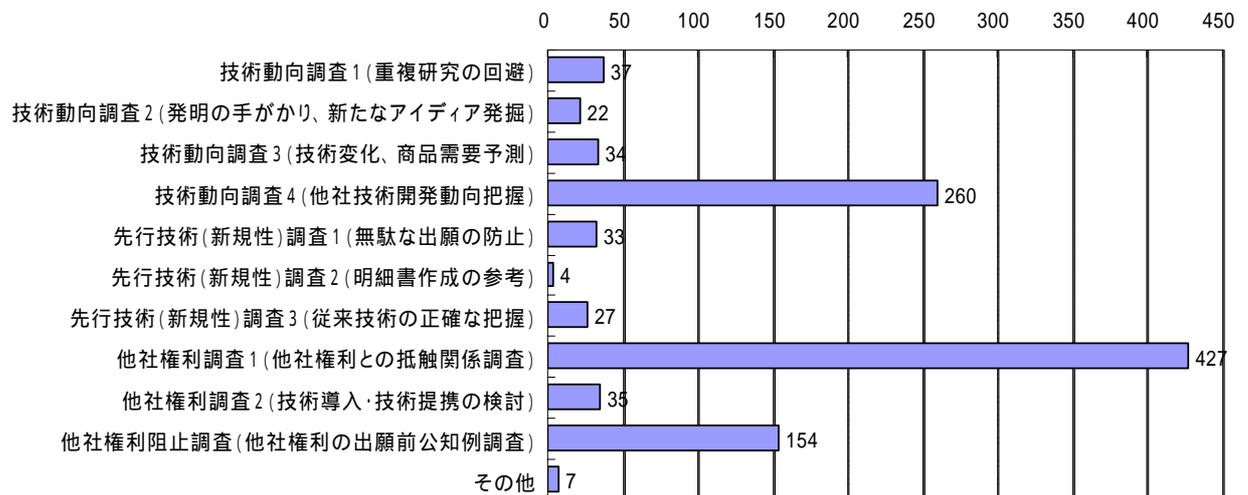


### （3）他社動向調査

企業にとって、自社の特許出願のための先行技術調査にとどまらず、競合他社の出願動向を継続的に監視したり、他社の動向を把握ための調査を実施することは重要である。

他社の動向を把握することで、開発の方向性をより明確にできる、侵害の危険性をより低減できる、自社出願のクレームをブラッシュアップして権利行使をより効果的に行うことができる等のメリットがある。図17から、企業が他社権利との抵触関係の調査に特に注力していることがうかがえる。

図17 他社動向調査の目的（回答数 640、回答率 72.9%）

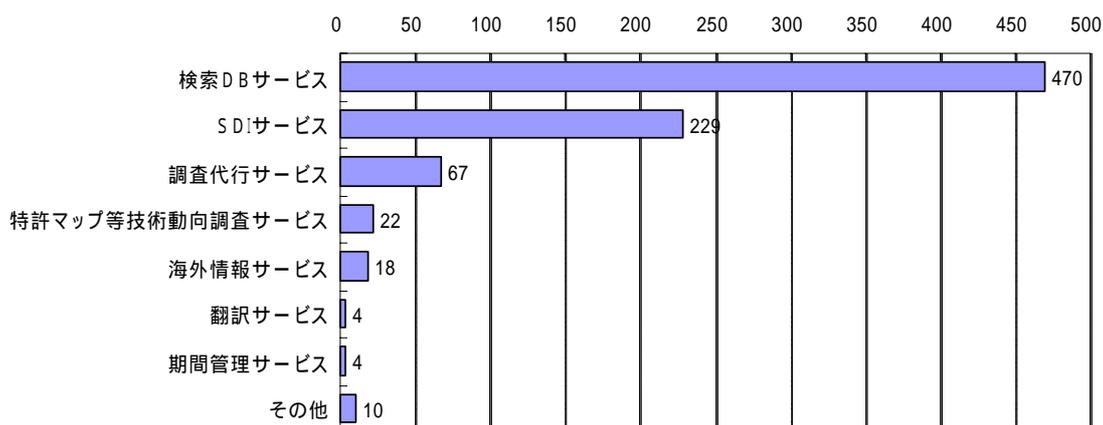


他社動向を把握するためには、一般的に、検索DBサービスを利用することに加え、出願人(競合他社)名、発明者名や特定の分類をキーにしたSDIサービスを利用することが有効であり、図18からも企業はこうしたサービスを活用している様子が見える。

また、特定の出願(権利)のウォッチングについては、出願番号、公開番号、登録番号などの各種番号をキーとして出願経過の変化を追跡することが基本となる。出願経過情報を利用し、他社の特許取得に係る行動である、早期審査請求、外国出願、分割出願等の情報や自社出願への他社の関心を意味する閲覧請求、情報提供等の情報を抽出することで、競合企業がどのような特許を重視しているかを察知することができる。

さらに、アンケートから、競合企業の海外出願を調べるのは、国内文献からのファミリー情報を確認することが主体であるものの、しばしば、優先権を使っていない場合があることから、海外情報サービスを用いて、出願人名や発明者をキーにして海外への出願状況を調査する例があった。また、企業独自の分類を付与して他社登録案件をマークする例がみられた。

図18 他社動向調査時の利用サービス (回答数 635、回答率 72.3%)



#### (4) 情報提供時・無効審判請求時の他社出願・特許の公知例調査

他社の注目特許出願に対する対抗手段として、権利範囲を減縮させたり拒絶査定とするために、あるいは、他社特許権を無効とするために、他社特許出願の出願前公知例調査を行うことが有効である。アンケートでも特許情報の活用の成功例として、他社特許出願に対する情報提供等が多く挙げられており、典型的な特許情報の活用手法の一つとなっている。

特に、特定の案件の経過情報に変化があった際に警告が通知されるサービスの活用により、適切なタイミングで特許庁に対して情報提供を行い、他社特許出願の権利範囲の減縮や拒絶査定へ追い込むことを日常業務としていると回答する企業が多くみられた。

## 4. 調査能力の強化

### (1) 調査のための指針の整備

アンケートによれば、検索範囲や手法の落ち度(例えば、ワードのみの検索)や発明部署が検索DBの使用方法を間違えていた等の回答があった。特許情報に対して、どの時点でどのようにアクセスするかについて、組織としての明確な指示がなければ、その調査方法は、属人的なものになってしまう。こうした不適切な事例は、明確な指示の設定と徹底等により最大限回避することが可能である。

すなわち、調査・活用ノウハウの文書化(可視化)により、知識が組織内で共有されて利用に供されるとともに、それを研修等で伝授することが容易になる。さらに、文書化された内容の見直し・高度化がされ易くなるというメリットがある。

図19 各種DBの利用指針の有無(選択式)

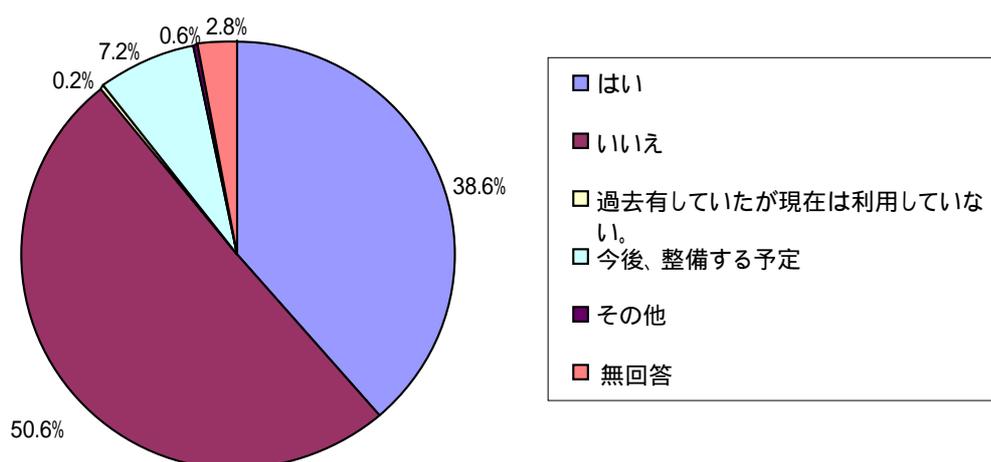


図19に示すように、明確に利用方針(指針)を定めている企業は38.6%、また、今後、整備予定の企業は7.2%となっており、過半数に達していない。つまり、企業において、特許情報の利用に関する指針等の整備(可視化)が必ずしも進んでいない状況がうかがえる。しかしながら、特許情報の今後のより戦略的な活用に向け、スタッフの自由裁量にまかせるのではなく、指針等を整備することが重要である。

また、アンケートの指針の内容に関する回答(自由記載)から、指針が定められている場合には、様々なフェーズや目的に応じて有効と考えられる調査方法や社内ルールを確立し、具体的に明示していることが理解できる。アンケートから、以下のような記載例があり、新たに指針を整備する場合や指針を見直す場合の観点として参考となる。

## 指針の内容例（アンケートから）

### **< 主に研究開発前や研究開発時の調査 >**

開発初期段階のシーズ発掘の調査では、概念検索を行うこと（想定外の応用分野を発見することがある）。

特許マップ作成機能を有するDBを使用し、簡易マップ作成して、それを利用すること。

特定の検索式によるSDIを活用し、他社特許情報を社内DBに随時更新して参照すること。

開発者が関係するテーマについてSDIにて情報を入手した上で、開発テーマについては開発者が事前調査し、他社の権利を侵害していないことを保証すること（責任の所在の明確化）。

研究開発前にIPDL及び研究者向けの商用DBにて研究者が第一調査を行なうこと。その結果をもとに調査部門にて専門性の高い商用DBにて第二調査を行うこと。さらに、発明提案時はさらに知財部門にて第三調査を行うこと。

発明者が知的財産部に調査依頼を行うには予備調査結果を添付すること（依頼時のルール明確化）。

### **< 主に発明提案時・出願前等の先行技術調査 >**

商用DBと社内DBの両者を調査すること（使用するDBの指示、信頼性確保）。

社内データベース 商用データベースの順で使用する（網羅性と効率を考慮）。

外国特許庁の無料特許検索データベースでの調査を行わないこと（調査精度を意識）。

開発者は出願前に社内DBで調査し、知財担当者は社内DBに加えて商用DBも使用して調査すること。

知的財産部による調査は、日本、欧州、WIPO、米国、韓国、台湾の特許調査、商標調査を行うこと（調査主体と調査対象の明確化）。

発明提案書には、先行技術調査の調査結果（使用DB名、検索式、文献一覧、留意事項、調査日）、特許マップ、先行文献と本願の対比表及び新技術のポイントを添付すること（調査報告内容の指示）。

発明提案を行う前には、先行事例の調査に加えて、例えば、営業部門からの情報を考慮すること（考慮すべき関連情報の指示）。

一定規模以上の開発案件については、特に高機能なDBを用いて、厳重に調

査を行うこと（発明の重要度と調査についての指示）

特許出願前の調査で抽出した文献について、定められた基準に従い、明細書の先行技術文献として記載すること（過不足のない従来技術の記載）。

### **< 審査請求前、海外出願前の先行技術調査 >**

審査請求時には、出願時点で未公開であった年範囲分の再調査を行うこと。

関連会社調査機関で海外を含めた調査を行い、その調査に基づき海外出願の適格性を審査すること。

海外出願を検討する重要発明については、必ず知的財産部門で先行技術調査を行うこと（調査主体の明確化）。

### **< その他の調査 >**

抵触性調査は、アウトソーシングせず、現地国まで出向き、現地の特許弁護士の鑑定も参考にしつつ行うこと。

新商品を製造・販売する直前の調査においては、外部の調査機関も活用すること（調査主体の指示、調査の網羅性の確保）。

権利行使する前に、自社保有権利の無効理由の存否について外部調査機関を活用して最終確認すること。

発明の創造、保護、活用のステージごとに調査を行い、事業に近い段階ほど高精度な調査を行うこと。

電子化以前と、電子化以後で検索DBを使分けること（DB特性・適性の留意点）。

新規物質の検索には社内DBを用いること。

商標，意匠及び文献を収集すること。

利用指針にて、DBの構築方法や文献の収集方法を具体的に指示するものがある。また、利用指針には、注意事項やルール等が明記されており、例えば、公報等により他人の特許等を監視し、支障となる特許を発見した場合は、知的財産担当部署へ連絡すること等、要注意他社特許を発見した時の連絡先を特定（情報伝達、共有）しているものや、特定のDBへのアクセス権限を規定しているものがある。

### **(2) 研修**

特許情報の調査・活用を高度化するために、社内研修を行っている例も多く、指針の整備と相まって特許情報に係る能力の向上に資するものと考えられる。

アンケートから、特許情報の調査に関する社内研修には、レベルに応じた複

数のコースを設定する例や、入社時等特定の時期に受講を必須としている例、定期的な検索ノウハウ研修を実施する例、毎年の社内講習会により特許情報の利用方針の徹底を図りながら全体のスキルを向上している例などがみられた。

また、社外の研修としては、商用DBを提供する民間事業者によるものも多数存在している。アンケートでは、商用DBの選択に当たり、利用方法のみならず有効な調査のための考え方についての研修が充実している点を考慮すると回答した企業もある。なお、(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)の検索エキスパート研修やIP・eラーニングの受講も一案である。

#### INPITの検索エキスパート研修とは

特許情報を活用して先行技術調査を行う際には、単に類似した技術を開示する特許文献を調査するのではなく、進歩性等の特許要件を考慮して調査を行うことが重要である。INPITの人材育成部では、特許庁審査官が先行技術調査について有する知識、経験及びノウハウを提供する研修を受講者のレベルに応じて実施している。(参照HP) <http://www.inpit.go.jp/jinzai/expert/index.html>

#### IP・eラーニングとは

特許庁の有する知識、経験及びノウハウにもとづき作成したeラーニング学習教材を提供している。INPITのホームページにてユーザー登録することにより無料で利用できる。

コンテンツ例:

産業財産権を巡る我が国の現状と今後

先行技術調査の進め方～より精度の高い調査に向けて～

特許審査実務の概要

(参照HP) [http://www.inpit.go.jp/jinzai/ipe\\_learning/index.html](http://www.inpit.go.jp/jinzai/ipe_learning/index.html)

### (3) 情報の共有・発信・活用体制

図1に示したように、特許情報の活用に関する将来像(理想像)として、情報の共有化の充実をあげる企業もみられた。多様な情報源、多様な種類、膨大な量を誇る特許情報をいかに入手し、それらをいかに共用するかも情報の活用能力向上の観点から重要である。特許情報・ニュースのメール配信や社内イントラネット・社内報等を活用した典型的な情報共有を実践しているところは多いと想像できるが、更なる進化についての検討も必要であろう。

アンケートでは、研究開発部門における情報の閲覧状況を把握することが可能なシステムを導入して、閲覧状況が悪い部署については知的財産部が個別に指導して特許情報の活用を促した例、相手に応じて発信する情報のレベルやニーズ(公報、抄

録、タイトルのみ等)を常に見直す例、検索結果そのままでは不要な情報も数多く含まれているため、予め知的財産部門にて情報を取捨選択した上で研究開発部等関連部門に配信する例、PDF形式で配信していたがファイルが重く利用されていないことに気付き、ファイル形式を見直して利用率を改善した例がみられた。利用されない原因の追及と改善を地道に積み重ねている様子が見えてくる。

#### 紙資料（公報）の活用

DB等が整備されている時代でも、紙資料を好む例もみられる。例えば、他社の動向を調べるのはSDIのような情報配信サービスの方が有利であるが、先行技術調査、抵触関係調査は社内保有の紙公報の方が、調査スピードが高く、技術の流れの把握も容易である場合がある。調査手法を指針として明確に定めて実施している(例えば、調査対象年代が古い場合)。

#### 図書部門と特許部門の連携

かつて別々であった図書の管理部門と特許情報の管理部門を連携させる体制に変更し、学術文献情報と特許情報をいっしょに検索可能とした。

#### **(4) 調査専任スタッフの配置**

特許情報の調査には、データベースや分類等の知識も必要となることから、企業の中には、調査能力が特に優れた専門スタッフを配置している例もみられる。それは、特許情報の調査・活用能力を向上するために有効な手段である。図1に示したように、特許情報の活用に関する将来像(理想像)として、調査専任スタッフの充実をあげる企業もみられ、検討に値する。

どのような人材を配置するかがキーとなるが、アンケートからは、調査専任スタッフとして、技術の嗅ぎ分け能力が抜群なOBを活用する例もみられる。また、先行技術調査は研究者が行う一方で、網羅性の要求される権利調査は調査専任スタッフが高機能なDBを駆使して行うとする例、グループ会社で検索専任スタッフを共有化して稼働率を上げる例がみられた。

#### **5. まとめ**

研究開発効率の向上や適切な出願管理のためには、研究開発段階や出願前等の各フェーズにおける特許情報の活用的高度化が重要である。商用DBや社内DBをより高度化するとともに研究者の調査・活用に係るサポート体制を見直す等、研究者の特許情報活用環境をさらに充実すること、また、特許情報に係る活用指針を整備し、特許情報に係る研修を拡充させることが求められる。

## 戦略的な知的財産管理に関する調査研究委員会 名簿

### 委員長

後藤 晃 東京大学 教授

### 委員

猪之詰 毅 株式会社本田技術研究所 四輪開発センター  
特許技術Gr マネージャー

内川 英興 三菱電機株式会社 知的財産センター長

加藤 浩一郎 金沢工業大学 大学院工学研究科教授・弁理士

神杉 和男 日本知的財産協会 理事長

上柳 雅誉 セイコーエプソン株式会社 業務執行役員・知的財産本部長

北川 和弘 東陶機器株式会社 知的財産部長

鮫島 正洋 内田・鮫島法律事務所 弁護士・弁理士

高橋 紳哉 ユニ・チャーム株式会社 執行役員・知財法務部長

伴野 国三郎 株式会社村田製作所 知的財産部長

長岡 貞男 一橋大学 イノベーション研究センター長・教授

永田 晃也 九州大学 大学院経済学研究院助教授

長浜 裕 JFEスチール株式会社 理事・知的財産部長

長谷川 暁司 三菱化学株式会社 理事・知的財産部長

松沢 隆嗣 根本特殊化学株式会社  
常務取締役・センサ事業部長・開発センター所長

( 5 0 音順 )

本委員会は、財団法人知的財産研究所に設置したものです。