

メーカー企業における知財権の価値

—知財戦略に関連して—

会員 藤澤 猛



要 約

メーカー企業において、近年、知財戦略に関する期待は増大しつつある。知財戦略は知財権の価値に基づくが、知財権の価値を評価することは難しい。本稿では、知財戦略に関連して、知財権の価値を評価することを検討した。知財権の価値として、ライセンス料収入はわかりやすい一つの指標であるが、知財権の価値を適切に反映するとは言い難い。知財権の価値は、事業における、技・製・販、すなわち、研究開発による技術力、製造力、販売力の集積である事業の利益に基づいて評価すべきである。

目次

1. はじめに
2. 知財活動への不満の背景
 - (1) 概要
 - (2) 件数主義
 - (3) 公知化
 - (4) 潜在的な排他力
 - (5) 小括
3. 知財活動のコストとリターン
 - (1) 概要
 - (2) 知財活動のコスト
 - (3) 知財権の価値
 - (4) 排他力とライセンス料収入
 - (5) ライセンス料収入と紛争
 - (6) 小括
4. 知財権の価値の評価
 - (1) 概要
 - (2) 判断基準
 - (i) 知財網を構築できていること
 - (ii) 事業で利益が出ていること
 - (iii) 知財紛争を最小化できていること
 - (iv) 無駄な知財活動のコストを抑制していること
 - (3) 小括
5. おわりに

である。経験年数からいえば知財活動の現場では中堅クラスに相当すると思われるところ、高所より知財戦略について語る立場にない。

しかし、これだけ知財戦略について耳にする機会が多くなると、知財戦略について自分なりに考える機会もおのずと増加する。そもそも、知財戦略とは何を意味するのか。知財戦略の意味は必ずしも明確ではなく、種々の文脈で用いられ得る。「戦略」とは、ある目的のためのリソースの活用を計画、実行することであるならば、一般には、知財戦略とは、「知財に関する戦略的な活動」くらいの意味で使用されることが多いようである。

現在、業種を問わず、メーカー企業では知財戦略の重要性が強調されている。企業の経営層を始め、知財関係者以外の各方面から知財戦略への期待が大きくなっていることは、知財関係者が知財活動に取り組むモチベーションを増加させる。しかし、知財戦略への期待の大きさは、裏返せば、現状の知財関係者の知財活動に、十分には満足していないことに基づく、すなわち不満が根底にあるように思う。

なぜ不満を生じるのか。恐らく、知財活動には相当のコストがかかるのに対して、「知財活動のリターン」が理解されていないからであろう。私は、知財活動のリターンを、「知財権の価値」と、それ以外の価値とに分けて考える。前者の知財権の価値は、KPI (key performance index) として明確化の要請もある。また、知財戦略は、知財権の価値があつてのものであるはずである。しかし、知財権の価値を、明確に説明す

1. はじめに

近年、各方面で、「知財戦略」なる用語が使用される頻度は、増大しているように思う。知財関係者のみならず、企業の経営層からも知財戦略なる用語が使用されることが多くなっているように感じる。

私は、特許事務所およびメーカー企業の知財部で十数年にわたり知財活動に従事してきた、一知財関係者

ることは容易ではない。そこで、本稿では知財権の価値に焦点を当てたい。

今後も知財業界が発展していくためには、知財関係者が、メーカー企業の経営層を始め、知財関係者以外の各方面に対して、知財権の価値を説明し、理解を得ることで、彼らの不満を解消する必要があるように思う。

私は特許事務所およびメーカー企業の知財部にて、特許について活動してきたため、「知財」という広い表現を用いつつも、実質的にメーカー企業の特許を中心とする内容となることにご容赦いただきたい。

なお、本稿の内容は、私の個人的な見解の表明であって、現在または過去に私が所属する、または所属した団体のそれとは関係がない。

2. 知財活動への不満の背景

(1) 概要

上述したように、メーカー企業の経営層を始め、知財関係者以外の各方面で、現在の知財活動に対する不満が生じているように感じる。その背景を探るために、メーカー企業に従来よりみられ、私が見聞きしたキーワードをいくつかピックアップする。いずれもコスト増大を伴うものである。このような活動によって、知財権の価値が見えにくくなり、前述の不満を生じたと推察する。

(2) 件数主義

件数主義とは、とにかく多数の特許出願を出願することをよしとする取り組みである。研究開発者および知財関係者に件数ノルマが課せられることもある。行き過ぎると、内容よりも件数が優先される。件数主義には、積極的な特許出願を促す意味では一定の意義はあるかもしれない。

しかし、件数に比例して、コストは当然に増加する。また、件数を水増しするために、近接する技術を複数出願に分割記載して出願すれば、同日出願してもダブルパテント、異日出願すれば後願が先願によって拒絶、無効となるリスクが増大する。

このように、件数主義も行き過ぎれば弊害が目立つ。

(3) 公知化

何年か前までの化学系の知財業界では、「公知化」なるキーワードが現在よりも汎用されていたように思う。これは文字通り、自社技術を実施例等に記載して特許出願し、これが公開されることで、あるいは先願権を得られることで、競合他社の後願の権利化を阻害

する。その結果、競合他社のいわゆる障害特許を削減することができる。

確かに、自社がどの競合他社よりも早期に出願することができれば、競合他社は障害特許を権利化できないため、自社実施を確保するためには一定の意義はある。

しかし、このような活動は行き過ぎれば上述の件数主義につながり、コストが増加する。また、早期出願を重視するあまり、明細書の質が低下するために審査に耐えられない権利化が難しい特許出願を量産してしまう。たとえ権利化できたとしても、明細書等の欠陥によって権利行使が難しい特許権も存在するであろう。

さらに、外国企業、特に、アジア企業によって、日本企業の公開公報がウォッチされ、日本企業が国内特許を権利化しない、さらに外国特許を出願、権利化しないことをよいことに、外国企業に技術を公然と模倣されることが問題視されている。

このように、公知化を目的とする知財活動もまた、行き過ぎれば弊害が目立つ。

(4) 潜在的な排他力

特許出願を権利化すれば、独占排他権が発生する。しかし、特許権によって、自社技術が守られていることが明確に実感できる機会は極めて少ない。自社の特許権のあるものは、競合他社によって、当該競合他社の事業に障害となり得る特許、いわゆる障害特許としてマークされ、競合他社はそれを回避すべく設計変更、そのためのコストと時間のロス、同種の市場への参入機会喪失等の何らかのネガティブな影響を受ける。

しかし、知財活動は社外秘とされ、中でも障害特許リストは、競合関係にある他社にはお互いに、絶対に知られてはならない。必然的に、自社のどの特許が競合他社に対して排他力を発揮しているかは、当該特許の存在を主張して、競合他社とコミュニケーションするまでは、明らかとはならない。

すなわち、排他力は多くの場合には潜在するが、顕在することは少ない。一方、成立した特許権には、年金というさらなるコストが課せられていく。

このように、潜在的な排他力を語る際には、排他力を証明する証拠が手に入らないことから、説得力に欠ける局面が多い。

(5) 小括

上述のとおり、これらの活動は相当のコストを伴う。企業体力に余裕がある間はそれほど問題とされなかったものが、近年の競争激化に伴い、大きなコスト

は無視できない状況となっている。

得られるべき排他力は通常は潜在化し、顕在化することが少ない。そもそも知財権を保有する意義は何か、すなわち、知財活動によるリターンは何か、という疑問ないし不満が発生することは、自然な流れであると思われる。

3. 知財活動のコストとリターン

(1) 概要

知財活動はコストを必要とし、知財活動の結果にはリターンが得られるはずである。企業における知財活動のコストは明確である。知財権の取得・維持経費(代理人の経費を含む。)、ライセンス料支払い、および人件費が主な要素である。

一方、知財活動のリターンは極めて不明確である。私は、知財活動のリターンを、知財権(自体)の価値と、それ以外の価値とに分けて考える。前者の知財権の価値には、排他力と、ライセンス料収入、さらには知財権譲渡収入が含まれる。後者のそれ以外の価値には、第三者知財権への対策、従業員の知財に関する知識、スキル、および意識の向上等が挙げられる。両者のうちでは、前述のとおり前者の知財権の価値が、KPI(key performance index)として明確化を要請されることが多い。一方、後者のそれ以外の価値では、第三者知財権への対策は、事業の成否に直結する重要なものであるが、その他は教育的、精神的なものでありある程度不明確でもやむなしと考えられるように思う。

本稿では、知財活動のコストに触れつつ、知財活動のリターンのうち、明確化を期待されることの多い、前者の知財権の価値に焦点を当てたい。

(2) 知財活動のコスト

知財活動には種々のコストを要する。まず特許出願し、中間処理、年金のために、特許庁と代理人へ料金を支払わなければならない。大手企業となれば、年間億単位の金額を要する。一般に、国内出願から満了までのコストは100万円以上といわれている。外国出願では国にもよるが国内出願のその最低2倍は必要であろう。

他社からライセンスを受けている場合は、ライセンス料を支払わねばならない。その他、知財部員の人件費も要する。

知財活動のコストは、これらの総和の金額であるとして、すべて計算することが可能な明確なものである。

(3) 知財権の価値

一方、知財活動のリターンにおける知財権の価値は不明確である。知財権を学ぶ者は、知財権の効力は排他力であり、排他力の成果の一つとしてライセンス料収入が得られると学ぶ。しかし、排他力を実感することができる機会は必ずしも多くない。一方、ライセンス料収入が得られた際には、金額として明確となることから、排他力を実感できる。したがって、「排他力の目安はライセンス料収入である。」、より極端には「排他力=ライセンス料収入」との考え方がある。

しかし、私はこれらの考えには賛成しない。ライセンス料収入は、知財権の排他力が強くもなく、弱くもない中間的な場合に発生しているに過ぎない。

(4) 排他力とライセンス料収入

もしあるメーカー企業の知財権が十分に強ければ(ここで、知財権が強いとは、排他力が強いとともに有効性も高いこととする。)、競合他社は市場に参入することができない。この場合、当該メーカー企業は、知財権を行使して競合他社を差し止めればよい。このとき、当該メーカー企業は市場を独占することができるため、本業で十分利益を上げることができる、理想的な状態であるといえることができる。ただし、当該競合他社は知財権を実施していないから、当該メーカー企業にライセンス料収入はない。

もしあるメーカー企業の知財権が弱いならば、競合他社は市場に参入することを検討するであろう。当該メーカー企業の知財権が非常に弱ければ、当該他社は市場に自由に(ライセンス料を支払わずに)参入することを計画するかもしれない。当該メーカー企業の知財権がある程度弱ければ、当該競合他社が合理的なライセンス料を支払うことによって、両者の合意が形成されるであろう。

このように、ライセンス料収入は、知財権が強くもなく弱くもない場合に発生する、いわば妥協の産物といえることができる。

(5) ライセンス料収入と紛争

メーカー企業が、競合他社からライセンス料収入を得るためには、通常、何らかの紛争を経由する。当該競合他社にとって、ライセンス料の支払いは経営を圧迫するから、ライセンス料はなし、ないしできるだけ低額が望ましいので、知財権の主張は通常、交渉、訴訟等の何らかの紛争を招く。

あるメーカー企業が紛争の結果、ライセンス料収入

を得たならば、ライセンス料収入は知財関係者によって紛争の成果として強調されるであろう。しかし、ライセンス料収入は、競合他社の市場への参入に伴う、当該メーカー企業の損失補てんが理論根拠にあり、新たな利益を生み出すものではない。

まとめると、知財権が強力で競合他社の市場への参入を阻止することができるか、逆に知財権が弱くて競合他社の市場への自由な参入を許している場合、ライセンス料収入を得られない。一方、知財権が競合他社の市場への参入を阻止するほど強くはないが、競合他社の市場への自由な参入を許すほど弱くない中間的な場合に、ライセンス料収入が得られるわけである。

しかも、紛争では、どの当事者も勝利のために最大の努力を払うため、多大な時間、コスト、労力が投入される。避けることが可能であれば、避けたほうがよい。当然ながら、紛争は勝負であるので常に勝ち続けることは難しく、負けた場合はライセンス料収入が得られないばかりか、投入した時間、コスト、労力は無駄となる。

以上の通り、ライセンス料収入は知財権の強さが中間的な場合に発生する妥協の産物に過ぎず、またライセンス料収入を得る際には、紛争によって多大な時間、コスト、労力が消費される。したがって、このようなライセンス料収入によって知財権の価値を評価することは適切ではなく、別の観点から評価すべきであろう。

なお、子会社等の関係会社からライセンス料を得てこれをライセンス料収入とする向きもあるが、連結決算においては関係会社間の取引であり、実体はないと考えられる。

(6) 小括

知財権の排他力によって、ライセンス料収入を得られることはあるが、それは目的ではない。むしろ、ライセンス料収入は、知財権が強くもなく、弱くもない中間的な場合に発生する妥協の産物に過ぎない。したがって、ライセンス料収入によって知財権の価値を評価することは適切ではなく、別の観点から評価すべきであろう。

では、知財権の価値はいかにして評価すべきか、私の考えを次に述べる。

4. 知財権の価値の評価

(1) 概要

私は、知財権の価値は、知財権によって市場を独占、ないしコントロールして市場シェアを上げることによって、事業で利益を上げられていることが、知財権の価値であると考えている。ここで、ある事業の利益は、技・製・販、すなわち、(研究開発による)技術力、製造力、販売力の集積である。知財権の価値を数値化して評価するならば、事業の利益の一部を占めるとして数値化、評価すべきであろう。

知財権の価値は多くの場合、事業の利益のうちの研究開発による技術力の一部に寄与すると考える。研究開発によって得られた技術そのものを保護するものが、知財権であるからである。もっとも、製法特許や商標のように製造力や販売力を保護する場合もある。

しかし、事業の利益が出た場合、これらの寄与分を計算で算出することはできない。結局のところ、事業の利益のうち、知財権の価値はどれだけに相当するかは、各メーカー企業の実情に応じて経営陣等が判断するほかはないと思われる。

(2) 判断基準

前述のとおり、知財権の価値は、個別に判断して評価するほかはないが、ここでは、判断基準の例を提案したい。

(i) 知財網を構築できていること

製品そのものの技術のほか、改良技術、代替技術、回避技術等をカバーする複数の知財権によって、知財網を構築していることが必要である。知財権の一つ一つの権利範囲は限定的であることから、市場を独占ないしコントロールするためには、単一の知財権ではなく、複数の知財権による知財網が不可欠である。したがって、知財権の価値を評価する際の一つの基準として、複数の知財権によって知財網を構築していることを挙げたい。

(ii) 事業で利益が出ていること

原則として、知財権の価値がプラスに評価されるためには、事業で利益が確保されていることが必要である。事業で利益を上げており、そのうちの一部分が技術力によるものと評価されるならば、利益における技術力の貢献分うちの一部を、知財権の価値として評価する。一方、事業で利益が確保されていたとしても、それが販売力、製造力によると評価されるならば、技術力の利益への貢献はなく、結果的に知財権の価値はな

いといってよい。ただし、前述のとおり、製法特許や商標のように製造力や販売力を保護による知財権の価値は、別途評価しなければならない。

なお、事業で利益が確保できる前の事業の早期段階では、このような知財権の価値はいわゆる先行投資として別途評価してもよい。

(iii) 知財紛争を最小化できていること

複数の企業が存在する以上、ある程度の知財紛争は止むを得ないが、知財紛争は多大な時間、コスト、労力を消費するために最小化しなければならない。前述した知財網の構築と絡めて有効な手法は、自社技術を記載した特許出願を、競合他社よりも早期に出願することである。2. (3) に上述したように、公知化あるいは後願排除効によって、競合他社による後願知財権の成立と権利行使を免れることができる。ただし、単なる公知化目的の出願は、第三者の模倣を招いてしまう。排他力を確保すべく権利化して、第三者の模倣を避けるべきである。

(iv) 無駄な知財活動のコストを抑制していること

知財権の価値は、出願当初には必ずしも明確ではないことが多いが、時間の経過による本業の進捗とともに、知財権の価値が明確化していく。そこで、各知財権の存在意義をタイムリーに評価し、存在意義を失った知財権はタイムリーに放棄する等の管理が重要となる。必要とされる知財権のみを、最少コストで維持することが望ましい。

(3) 小括

上述した評価基準によれば、知財権の価値を算出することは可能であると考えられる。

すなわち、知財網を構築しつつ、競合他社との紛争は最小化しつつ、事業で利益を確保できている場合であって、事業の利益が技術力によるものである、すなわち、製造力や販売力によるものではない場合に、知財権の価値は、事業の利益の一部である技術力のまた一部であるとして、評価することを提案する。

無駄な知財活動のコストを最小化することは、メー

カー企業の経営層を始めとする、知財関係者以外の各方面から知財活動への理解を得るために重要であるとして、ここに付加した。

5. おわりに

本稿では、特許事務所およびメーカー企業の知財部で十数年にわたり知財活動に従事してきた、一知財関係者の立場から、知財戦略に関連して、知財権の価値について検討した。

メーカー企業の知財活動の目的は、その事業の成功によって利益を確保することである。知財活動はそのための一つのツールにすぎず、知財活動が目的となることはない。

ある事業の利益は、技・製・販、すなわち、研究開発による技術力、製造力、販売力の集積である。知財権の価値を数値化して評価するならば、事業の利益のうち技術力の寄与分のうちのまた一部を、知財権の価値として評価すべきであろう。知財権の価値は、しばしば知財紛争の成果として強調されるライセンス料収入と関連付けることは意味がないと考える。

知財業界が継続的に発展していくためには、知財活動は知財関係者の狭い枠内で完結してはならず、知財関係者は、メーカー企業の経営層を始めとする、知財関係者以外の各方面に対して、知財権の価値を説明し、理解を得ていかねばならない。引き続き、知財関係者以外の各方面に知財権の価値、さらには知財戦略の意義をわかりやすく説明し、理解を得ていく方策を検討していきたい。

本稿をまとめるにあたり、現在または過去に私が所属する、または所属した団体の、上司を含む先輩、同僚および後輩諸氏からの多くの助言及び示唆を参考にさせていただいた。この場を借りて厚くお礼申し上げます。

以上

(原稿受領 2016. 11. 9)