

企業の知財部門が注力すべき特許の活用策について

技術コンサル「テクノ ゲイン」代表 工学博士 内川 英興



要 約

企業において、知財部門の役割を知らしめてその地位を向上させるべく、注力すべき特許の活用策についての具体例を記述する。企業における知財部門の役割としては、旧来よりは良く認識されるようになって来た。しかし不況時や企業の業績が良くない時などには、その活動が依然として認知されない等の不満を聞く。そこで知財部門としても従来よりもさらに精力的な活動を行い、それを広く社内外に知らしめる活発な動きが必要とされる。例えば、出願・権利化、他社特許調査などを中心とする通常職務に加え、他部門と強く連携した知財収支改善活動、自社特許の他社へのライセンス、協業時や事業終息時にも自社に残留・保持させる特許の幅広い転用、係争対応の更なる深掘り、国際標準特許の取得促進などを加速することが重要である。本報告では、知財部門の社内における地位を格上げするための積極的な努力をすべきとの観点から、上記の活動について一層の推進を促すための実例を実務の立場に立って説明したい。

目次

- はじめに
- 目的別保有特許の活用策と着眼点
- 自社特許の発掘による他社問題特許への対応と収支改善活動及び横展開
 - 目的による調査範囲の選別
 - 技術部門との連携による他事業支援への横展開
- 自社特許のライセンス供与例
- 事業終息時、協業時などに取って代わって残留・保持させた特許の活用例
- 係争対応及び M&A、アライアンス対応
 - 国内及び海外での係争への対応例
 - 特許力評価による M&A、アライアンスの試行検討
- 開発技術の国際標準化、特許のデータベース適用
 - 国際標準獲得及び標準（規格）特許取得の重要性
 - 購入特許のデータベース活用例
- まとめ

1. はじめに

企業における知財部門の位置付けについては、社内外で高いポジションを有している会社も一部ある。しかし、概してまだその地位は高いとは言えないのが一般的であろう。特に不況下で企業の損益が芳しくない際には、人員の削減対象になることなどもありうる。それでも 20 年以上前までと比べると、国及び民間の取り組み⁽¹⁾⁽²⁾にも影響されて大企業等ではその地位向

上もある程度はなされている。しかし、中小企業も含めた多くの企業ではそうとも言えず、地位向上に向けた更なるアクティブな活動余地が多く有ると思われる。

企業に対する筆者の技術コンサルタントの浅い経験からすると、社内では概ね図 1. のような見方で知財部門を見ていることがある。ただし、会社のトップが率先して知財の重要性やその地位向上に関して旗振り役を担う会社などは別である⁽³⁾かもしれない。しかし、概して企業内では知財部門に対して各部門とも意見や不満があることは確かなようである。これらの不満の中でまず第一に必要な事は、知財部門は事業（製造）部門や研究開発部門と緊密な連携を取って協働活動す

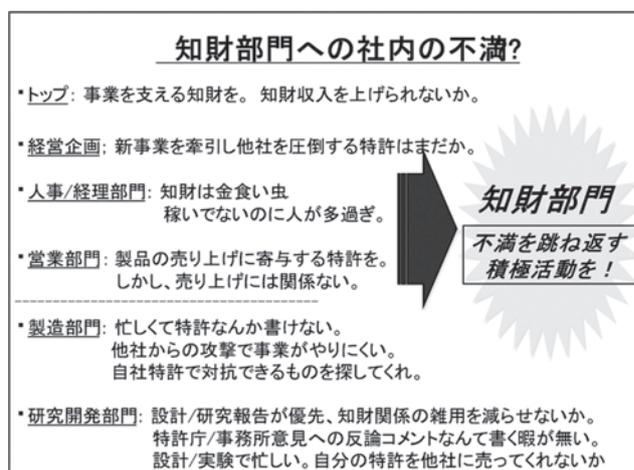


図 1 企業内での知財部門に対する一般的な不満

ることにより、まずは定常業務（主に事業のサポートとしての出願・権利化業務など）の充実化を推し進めることである。ただし、これだけでは全く不十分であるため、知財部門は更に積極的な活動を行ってその実績を広く社内及び社外に知らしめる必要性は大である。ここでは他部門からの不満を解消するためには、どのような活動に積極的に注力すべきか、その際にどのようなことに留意すべきか、について具体例から考えたい。ポイントが多いため、総括的な説明にならざるを得ないが、主として電機メーカーの過去の実例を基に記述する。なお、これらの方策の一部については、先進的で活発な知財活動を行っている一部の企業ではすでに十分実施していることは言うまでもない。

2. 目的別保有特許の活用策と着眼点

本報告では、まず保有特許の活用策を重要と思われる図2の5項目に絞り込み、その着眼点についての概要を示した。

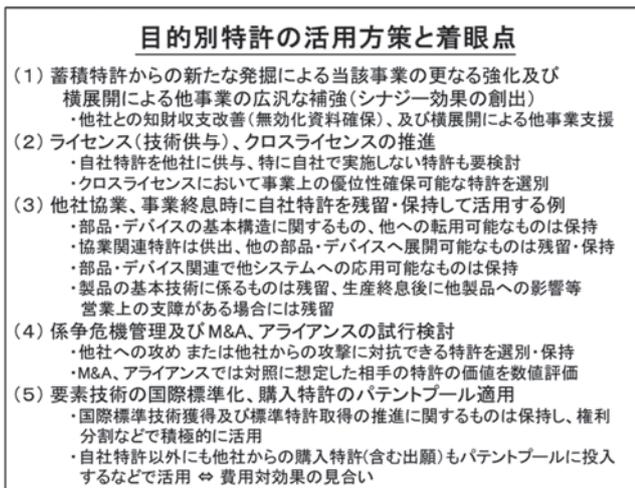


図2 主な特許の活用方策とその着眼点

(1) は自社に保有・蓄積されている特許から新たに有用な特許を見出し、これを他社との知財収支改善に役立てることを目論むものである。どこの会社でもこれまでに蓄積してきた特許の中には、使い方によっては有効なものが眠っている。それを見直し発掘、抽出して日の目を見させることも必要と考える。さらに抽出特許を本来の目的とは異なる他の事業にも転用し、事業の下支えに生かすために技術部門と知財部門が協働でシナジー効果を発揮させることができる。(2) はすでに本誌において過去に述べたように⁽⁴⁾、自社の特許を他社に積極的に売り込み、ライセンス(技術供与)に結び付ける一策である。この場合には、クロスライセンスなどで事業上の優位性確保に生かす活動も

含まれる。(3) においては事業終息や他社との協業の際に、どの特許をなぜ自社に残留・保持させたかの視点とその具体例を後述したい。(4) は他社との係争対策やM&A、アライアンスを想定し、特許力の偏差値を用いてその価値を評価する手法により、自社、他社の特許がどのくらい価値のあるものなのかを比較検討する例を記述する。さらに(5)において、開発した技術を積極的に国際標準化し、かつその特許を標準(規格)特許化させるという方策について述べる。加えて、自社の特許のみならず他社からの購入特許もペナントプールで活用して収入を得る事例などにも触れる。

3. 自社特許の発掘による他社問題特許への対応と収支改善活動及び横展開

3.1 目的による調査範囲の選別

企業においては、定期的に保有特許の棚卸しを実施するところもあるが、マンパワーの関係か保有特許の有用性を詳細に見直しているとは言えないようである。ある程度の件数を毎年出願し権利化している企業であれば、数多くの保有特許がありそれらの中には休眠されているものもあるはずである。それらの保有特許を事業別、製品別に見直し、それぞれの価値を見出していくには、自社が有する事業上の位置づけの理解と詳細な特許・技術調査が必要である。図3に示したように、他社の問題特許が見つかる場合には、それを無効化するために広汎な調査を行うべきである。定常的な他社特許監視活動よりもさらに掘り下げた調査が必要になる。一般的には、知財部門が国内公報さらにはせいぜい海外公報までを調査して他社特許と比較検討することが通常である。しかし、これでは

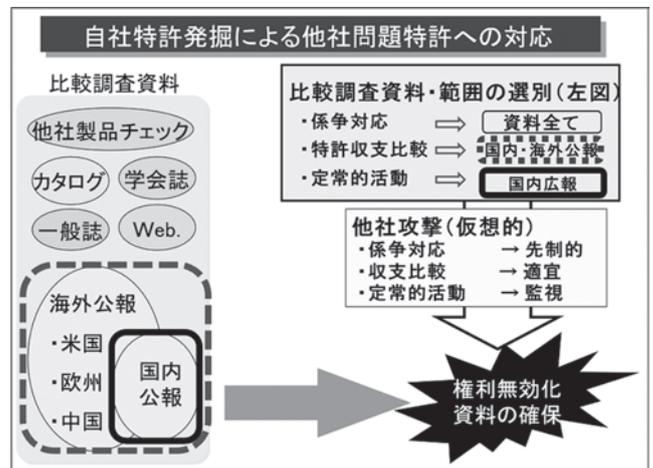


図3 自社特許発掘による他社問題特許への対応及び無効資料確保

全く不十分である。技術部門との連携により他社のカタログや技術資料はもちろん、さらには学会誌の解説、論文や講演予稿集等までも調べない限り他社特許の無効化可能な資料が見つからないことも多い。海外についての調査では、現地の特許事務所に依頼する方法もあるが、スウェーデン特許庁⁽⁶⁾のように数多くの国（日本やアジアの一部は除く）の文献、特許を受託調査できる機関も存在する。実際には他社特許への無効化先制攻撃を掛ける必要は必ずしもないが、いざという時のための危機管理として無効化可能な資料の確保は有用である。見つかった資料について、弁護士を交えての無効化可能性の判定を行っておくことも役に立つ（仮想攻撃シミュレーション）。その結果を事業部門や経営企画部門など社内に広く知らせておくべきである。

これらの資料を確保し、さらに競合他社との当該製品における知財力の比較分析を行っておくことが事業の下支えになる。結果として、自社の知財力が他社と比べて劣る場合には、知財収支バランスを改善するための新たな出願・権利化活動が必須である。この作業も事業部門、技術部門への働き掛けによる協働職務として行ない、かつ特許調査から他社の戦略分析を行って弱点を掴んでおくこと後々の係争時などに非常に有効なはずである。

3. 2 技術部門との連携による他事業支援への横展開

自社の知財に関する通常業務の中、または3.1で述べた自社特許の発掘プロセスにおいて、優れた技術や他への応用が可能な技術に関する特許を見出せることがある。この際には、技術部門との強い連携により、その技術及び特許を他の事業にも展開させることが重要である。図4⁽⁶⁾は電機メーカーにおいて、独自の優れた暗号技術及びパワートランジスタ技術に係る強い特許を他の多くの事業製品に展開、適用（出願し直して権利化等）して成果を上げた例を示す。暗号技術及びその特許に関しては、情報通信分野に係わらず重電機器、産業機器、映像機器などに適用できる。パワートランジスタ特許については、もちろんまずデバイスとして半導体、モジュール、センサなどに用いられる。しかしさらに、電力を必要とする電鉄、車載機器、ひいては人工衛星などにも非常に広い分野で応用可能である。すなわち、電気エネルギーをパワーと

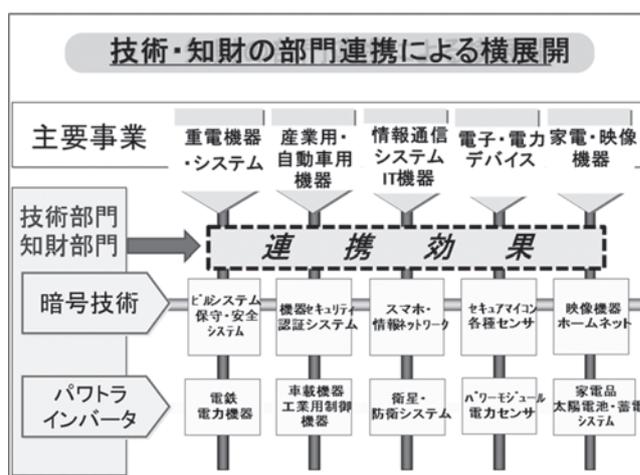


図4 技術・知財の部門連携による開発技術の横展開活用

して利用する全ての事業分野において、他社製品を凌駕することが可能であるともいえる例である。このような成果は知財部門のみでは達成できないため、研究開発部門や事業部門の技術者との協働が必須であり、得られる成果は全世界的に見ても大きなものがある。

4. 自社特許のライセンス供与例

前述のようにすでに過去において本誌に掲載⁽⁴⁾のように、他社にライセンスするという研究者の強い意志がドライビングフォースとなって供与が実現する場合がある。このためには知財部門の強力な実行力が不可欠である⁽⁷⁾。それによって社内で休眠していたような権利であっても、他社に供与できる大きなメリットが生ずることもある。技術供与と実績の例としてケース別分類したものを図5に示す⁽⁴⁾。筆者が中心となって開発した技術及び出願・権利化した特許を他社に積極的に供与した案件の一部を示してある。研究開発に伴って出願・権利化を活発に行い、かつ自主的にライセン

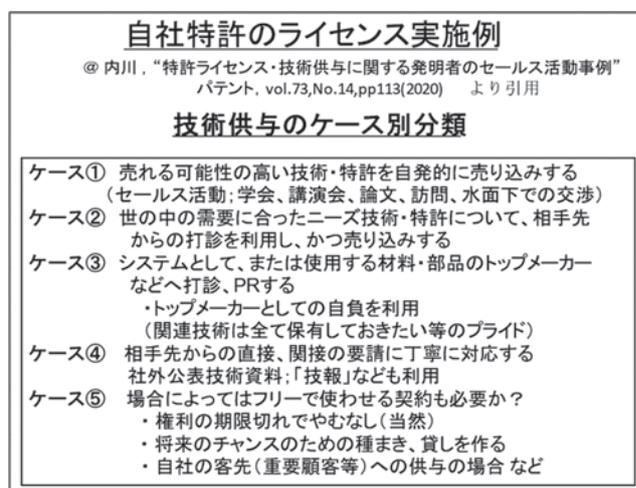


図5 自社特許の他社へのライセンス実施例におけるケース別分類

スの売り込みを推進した実績である。他社からのライセンス要望がある場合は別として、発明者が社内コンセンサスを得た後に渉外部門等の許可を得てセールスの先頭に立ち、知財部門と協働で他社へ売り込むことも可能となる。技術開発プロセスにおいて、まずは発明者が意欲的に出願しそれを権利化するとともに、社外に公表した学会発表や論文がそのきっかけとなった。社内において実用化される見込みがない⁽⁸⁾、または実用化される可能性が高いが他社へもライセンスの許可が下りた技術⁽⁹⁾及び特許については、図6の実例案件（材料、部品、デバイス関係）に示したように技術供与のチャンスである。詳しくは文献4）を参照されたい。特に強調しておきたいのは、もしも社内で作作しないという技術とその関連特許について、社内コンセンサスが得られた際には、社外に供与してロイヤルティ等で利益を上げる、それによって開発費を回収することができることである。これには知財部門と技術部門の強力な連携による協働活動が必須であり、収入を伴う成果が出れば必ず社内に認められるはずである。本例は、発明者がライセンスに主導的に関与したものであるが、本来は知財部門が主体的に実行すべきアイテムである。

自社特許のライセンス:具体的な供与案件

◎ 内川, “特許ライセンス・技術供与に関する発明者のセールス活動事例”
パテント, vol.73, No.14, pp113(2020) より引用

1. 金属多孔体(触媒支持体・担体、センサ等)の製造方法
2. 塗装面(家電品、車等)の欠陥部判別法と判別液
3. 複合膜応用センサ(空調・燃焼用)、触媒・吸着剤
4. 誘電体セラミック成膜原料、気化法及び成膜方法
5. デバイス、機能膜及び成膜方法
6. 半導体メモリ用誘電体膜形成方法、成膜装置

図6 自社特許のライセンスにおける具体的な供与案件

5. 事業終息時、協業時などに取替えて残留・保持させた特許の活用例

企業として、自社の事業縮小や終息、及び他社との協業を行う場合の保有特許の取り扱い（放棄、売却、相手先への供出、一部残留など）は慎重に考える必要がある。図7は例として電機メーカーにおいて、他社との協業時や事業終息時に自社特許の一部を取替えて残留・保持した例を表している。知財部門としては、事業部門、研究開発部門などと協議してこの残留・保持

残留・保持した自社特許を積極活用する具体例

- ① 半導体デバイス・部品
 - ・他社との協業社設立のため協業開始時に選別:特許の相互供出
 - ◎ 残留特許はデバイス及びシステム関連国内他社及び海外他社への対抗で活用
- ② リチウムイオン電池
 - ・協業開始時に選別:特許の相互供出
 - ◎ 残留特許の決め手は蓄電応用、燃料電池応用及び太陽電池とのハイブリッド化使用の可能性等で決定
- ③ 家電品(洗濯機、TVなど)、携帯電話・スマホほか
 - ・事業終息または協業開始時に選別:特許は原則残留
 - ◎ 端末以外で応用可能かどうか、及び国内外競合他社への対抗で活用
 - ◎ パテントプールや他の社内製品への横展開での有効活用
- ④ 自動車部品、カーエレシステム、電力機器用部品
 - ・通常の知財活用において休眠特許もできるだけ多く残留・保持
 - ◎ 国内外他社への対抗及び海外協業時の備えで有効活用

図7 残留・保持した特許を積極活用する具体例と留意事項（電機メーカー）

する選別の考え方を主導的に主張すべきである。順番に見ていくと、①の半導体デバイスについては⁽¹⁰⁾、かつてのDRAM（読み出し／書き込みが自由な半導体メモリ）協業会社の発足時のように、各社から当然相互供出しなければならぬ特許群がある。しかしそれ以外の特許では、デバイスの基本構造に関するもの、他のデバイスにも応用（例えば当該案件がメモリであれば光素子やパワー素子などへ）可能なものは社内に極力残留させておくべきである。それらの残留特許は他素子への応用以外にも、国内外他社との係争において対抗特許として使用できる。②のリチウムイオン電池⁽¹¹⁾に関する特許では、協業時に固有の電池構成や材料組成に関するもの、電極に関するものなどが供出する対象の特許であった。しかし、蓄電池、燃料電池、太陽電池などへの応用（整合するように出願し直しと早期権利化）が可能なものは積極的に残留させることが重要である。③の一つの家電製品における事業終息⁽¹²⁾または協業などの場合には、社内に残っている他の家電品への応用が可能かどうかを考慮する必要がある。さらに標準技術や規格関連製品におけるパテントプールへの提案ができるかどうかも重要な注意点である。また営業上、家電品ラインアップの充実など企業としてのプレステージの観点から、せめて特許だけは残しておきたいという意向なども考慮すべきであろう。携帯電話・スマートフォンなど⁽¹³⁾においては、端末以外での応用（例えば映像機器や無線基地局適用等）が可能な特許であるかどうかなども残留を熟慮する必要がある。④の自動車部品等に関しては、国内外での係争が比較的多い案件⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾でもあることを考え、休眠特許となりそうな特許であっても予備的

に多めに残留させておくという措置が役立つこともある。

6. 係争対応及び M&A, アライアンス対応

6. 1 国内及び海外での係争への対応例

国内及び海外における特許係争に対して強力な対応が行えることは、その企業における知財力、ひいては知財部門の実力を社内外に示す大きなチャンスでもある。特許庁⁽¹⁶⁾やジェトロ⁽¹⁷⁾では、海外の知財問題についての対応マニュアル、支援サービスによる指針を提示している。しかし、実際の係争時にはマニュアル通りにいかないことも多い。ここでは電機メーカーにおいて、国内及び海外との特許係争に関して知財部門が具体的にどう対処したかの具体例を紹介したい。

図8は、電子デバイスに関する国内及び欧州での過去の係争対応例を示したものである。国内及び欧州の競合他社から次々と侵害警告を受け、これをうまく解決することが急務となった事例である。対策としては、国内については自社及び相手会社の製品調査により非抵触主張をまず行った。次いで抽出した自社の保有権利を精査したところ、そのいくつかは相手会社に対して対抗できることが判明した。しかし抽出した権利の存続期間が短かったため、さらに既出願の中からの抽出と早期権利化の促進で新たな対抗特許の取得を目指した。同時に欧州の相手会社に対しても同様の対策を講じたが、その過程での詳細な文献資料調査により相手の権利を無効化できる可能性を見出した。このため無効主張で対応し、同じく対抗出願とその早期権利化を図った。結果は、国内については非抵触、海外については相手特許無効との成果を得て落ち着いた。

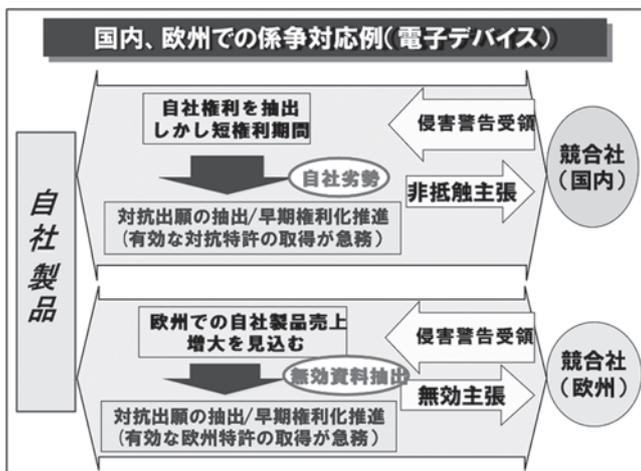


図8 電子デバイスにおける国内、欧州での係争対応例（電機メーカー）

図9は新型産業機器における世界レベルでの係争の対処例を示したものである。世界レベルでの特許問題・係争に対して、自社の関連特許出願・権利の全件を動員して対策した状況を表している。欧州においては、競合他社が自社の欧州拠点にて出願・権利化した特許の無効を主張してきたことが始まりであった。これに対して自社としては、欧州標準化委員会に本特許の規格提案を行って認められ、有効な防衛策として講じることができた。すなわち規格特許化できれば、他社からは容易に無効化することが難しくなることを利用したものである。日本及び中国に関しては、機器システムの駆動方式及び運転停止方式について自社から有効な特許の先願を行ってあったため、相手の後願の権利化阻止に成功して対策できた。米国についてはとりあえずの状況では無風であったが、対象とする相手社の類似特許出願が無かったこともあり、まずは先願を行って予防的な牽制を実施しておいた。

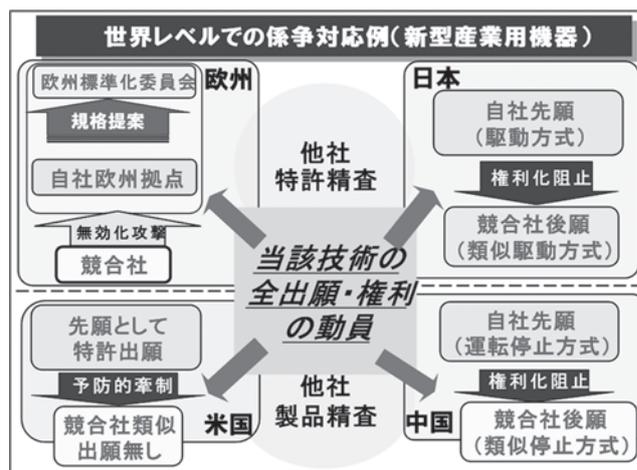


図9 新型産業機器における世界レベルでの係争対応例（電機メーカー）

なお筆者らは、特許庁から公表されている書誌事項などを用い、同一基準（重み付け）で自社及び他社の全特許の点数付けを行って評価点を集計し、特許力として表す手法を提案している⁽¹⁸⁾。この評価方法では数理統計手法を用い、対象とする特許全体の価値偏差値を正規分布化できる。これによって、例えば他社との特許力の客観的な相対比較が可能となる⁽¹⁸⁾。図10は、他社からの攻撃の場合におけるこの手法を用いた比較評価例を示している。他社の対象製品に関する特許全体の偏差値を疑似的な正規分布曲線で表しており、攻撃特許3件もこの曲線上に乗っている。同時に自社で抽出した対抗可能と思われる権利4件も、同様に全体特許の偏差値分布曲線上に示してある。両曲線

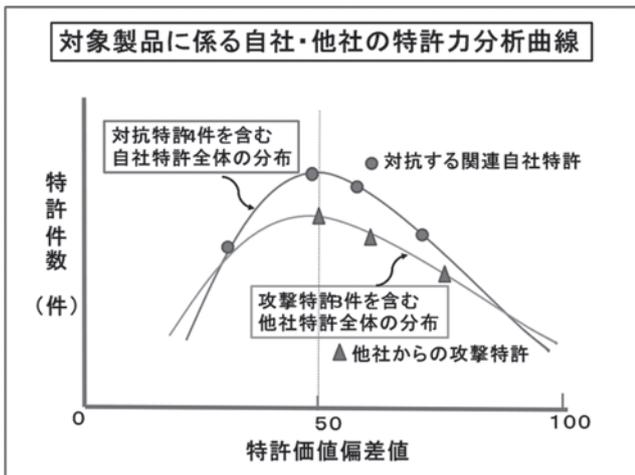


図10 対象製品における自社・他社の特許力正規分布曲線による比較評価例

及びプロットの比較により両社の優劣をどう見るかは解釈の仕方によるが、このような解析により、当該製品全体と攻撃特許に対する対抗特許の有効性を見積もった特許力から比較評価し、係争などに対処することが可能である。係争の場合、どちらの特許がどのくらい強いかを正確に判定することはもちろん不可能であるが、知財部門がこのような特許力評価方法を用いて他社からの攻撃に対処できる、またはあらかじめ備えることができることは会社としての強みにもなる。

6. 2 特許力評価による M&A, アライアンスの試行検討

前項で述べたように、各特許について公表されている書誌事項などに同一基準での評価点を与え、数理統計手法を利用して特許力を客観的に偏差値評価する方法を、経営面での M&A やアライアンスを想定する場合にも適用することができる⁽¹⁹⁾。もちろんいずれの場合にも特許力のみで実行の可否が決まるわけではないが、あくまでも比較検討のための一つの(特許という側面から見た)有効なデータにできるのではないかと考えている。図11は、ある会社が新薬の開発のために、がん治療薬を得意とする会社と神経痛治療薬の会社のどちらへの M&A を仕掛けるかを特許面から想定してみた仮想検討例⁽¹⁹⁾を示す。同じく図12は新規にロボット応用事業を立ち上げたい会社の場合、アライアンスに加わる2社(それぞれ健康機器及び医療福祉機器を開発・販売)ならびに1大学(サイバニクスが専門の研究室)の保有する特許力から考察する仮想例を示している⁽¹⁹⁾。いずれも特許件数のみならず、会社全体の特許価値の合計値、最大値を持つ特許

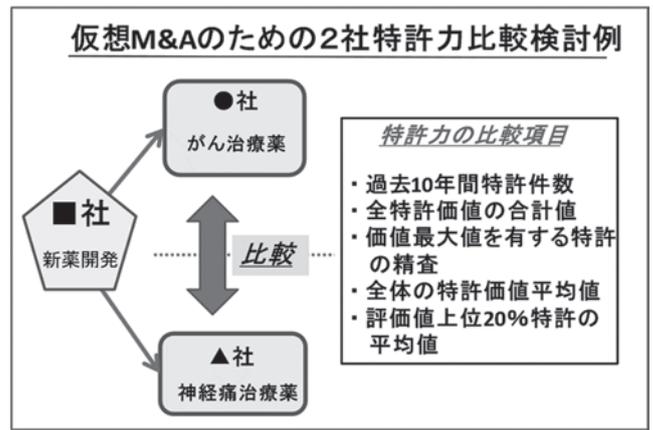


図11 仮想(新薬開発) M&Aのための特許力分析評価例

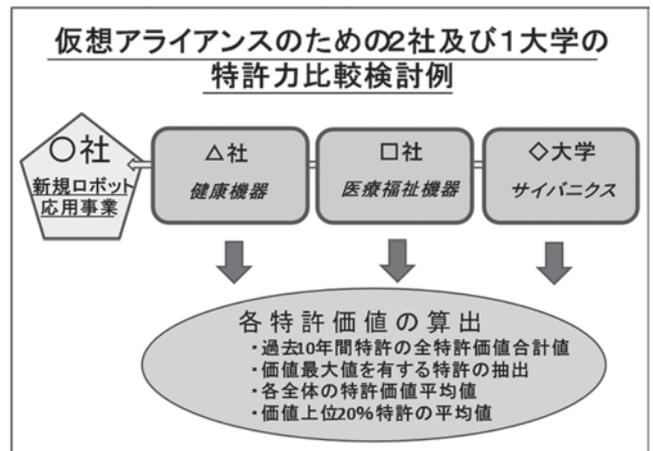


図12 仮想(新規ロボット開発) アライアンスのための特許力分析評価例

の中味の精査、価値上位が例えば20%までの特許の平均偏差値などを前記の統計手法で算出して評価の目安とする。社内において M&A やアライアンスを想定、検討する場合、このような手法による各機関の特許力を簡易的に比較検討できる。この手法に限らないが、M&A やアライアンスのような企業経営そのものに直結する課題においても、概略の特許力を見積もれるという点から評価の目安となる参考データを提供できることは、社内に知財部門の実力を示すことにもなる。

7. 開発技術の国際標準化, 特許のライセンス適用

7. 1 国際標準獲得及び標準(規格)特許取得の重要性

企業にて開発した技術を国際標準化し、関連特許を同時に規格特許化する重要性について述べる。国際標準化する場合の方策や注意点など、及びその事業における重要性等については比較的多くの報告、解説⁽²⁰⁾⁽²¹⁾が存在する。ここでは標準化に関する目の付け所(図13)、及び標準化活動において規格特許の取得を目指

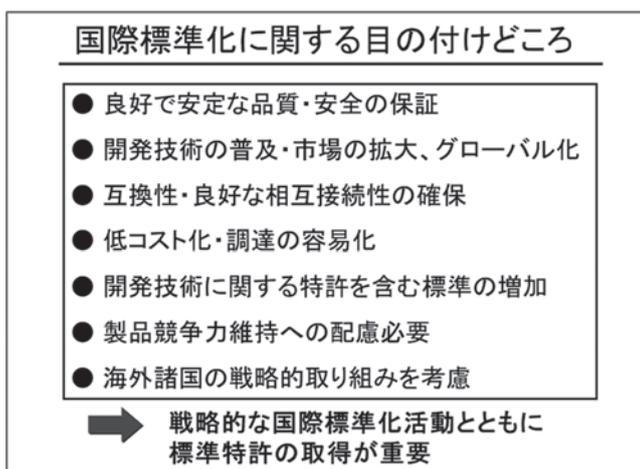


図13 自社製品の国際標準化活動における目の付けどころ

すことの重要性⁽²¹⁾⁽²²⁾(図14)について述べたい。図13のように、企業にとっては技術の普及、市場の拡大など国際標準化のメリットは非常に大きい。しかも企業の責務である品質や安全の確保、WTO/TBT協定(世界貿易機関/貿易における技術的障害に関する協定)など義務とすべき課題もある。これに加えて、諸外国の戦略的な取り組みの脅威も昨今相当なものがある。一方、製品のユーザーにとっては、低コスト化・調達の容易化、相互接続(互換)性の確保等多くの利点がある。このような状況下において、近年はいかに優れた製品であっても、その製品が国際標準に合致していなければ市場を獲得できないようになってきている。さらに、開発技術に関する特許を含む標準が世界的に増加しているという動向から、事業戦略と整合させた戦略的な国際標準化の取り組みとともに規格特許の取得が極めて重要となっている。図14のように、開発した要素技術の規格化を提案し、その技術の特許出願を同時に行って規格特許となるための早期権利化を図ることが強く要求される⁽²²⁾。このプロセスにおいては、特許の出願・権利化に加えてその特許が当該標準技術に対して必須のものであるという認定を得ねばならない。必須特許の認定には第三者機関による判定が必要であり、このような機関として日本知的財産仲裁センター⁽²³⁾がある。必須特許の実施許諾団体とこのセンターとの合意により、申請された特許が対象技術標準規格で規定される機能及び効用の実現に必須であるかをセンターが判定する。上記のようなプロセスを経て必須特許認定が達成された際には、会社及び社内の当該事業部門として新製品・新技術の普及による国際貢献、国際市場の形成に寄与できる⁽²¹⁾。それだけでなく規格特許の運用に伴う知財収入が得ら

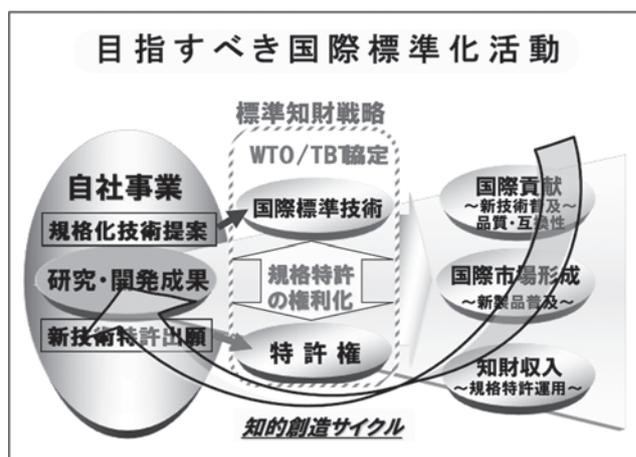


図14 自社事業における国際標準化活動及び標準知財戦略の重要性

れ、かつそれをフィードバックすることによる新たな研究開発成果を生み出せる可能性も秘めている⁽²²⁾。すなわち知財部門としては、このような知的創造サイクルを事業部門、技術開発部門と協働で回していくことが社内での使命である。

7.2 購入特許のプール活用例

特許の活用については、4.で紹介したような自社の特許を売ろうとする取り組みばかりでなく、必要に応じて他社からの特許を購入してでも目的を果たしたい場合がある。購入特許の権利を活用し、国内外の他社やパテント・トロール⁽²⁴⁾⁽²⁵⁾からの攻撃に対抗することもできる。当然、この場合には企業として費用対効果を十分に考慮して購入を実行する必要があるが、時として購入特許が大きな収入を生み出すこともある。図15は国内のある電機メーカーが、海外メーカーから比較的多数の権利及び出願中の特許を購入し、パテントプールへ活用(規格特許化)した一例を示す。このような事例では知財部門として、海外の多数国での権利化や権利者の名義変更、権利分割の手続き、必須特許認定など多くの煩雑な事務手続きなどが生じる。しかし、それを乗り越えてうまく活用できたため、多くの情報通信分野(映像、放送等)⁽²⁰⁾⁽²⁶⁾のパテントプールからの収入が得られたという事例である。

開発技術の規格化とパテントプール提案の仕方については、規格化提案から規格確定、前述のような特許出願から第三者機関による必須特許認定、及びパテントプール提案からライセンス条件確定など、ライセンス収入が得られるまでにはそれぞれの複雑な道のりがある。これらのプロセスについては他の解説⁽²⁷⁾⁽²⁸⁾などに譲るが、いずれにしても多くの必須特許が認定さ

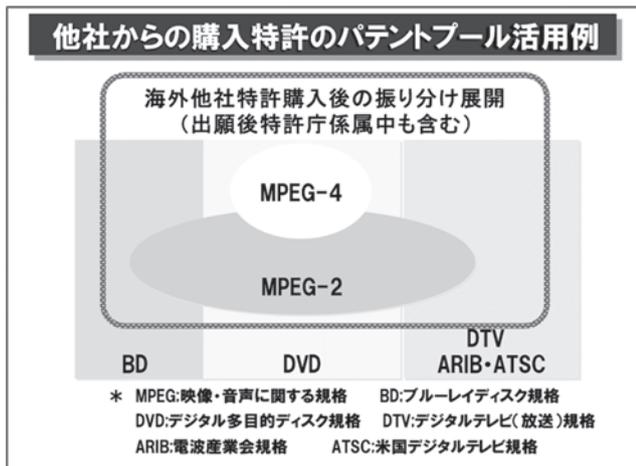


図15 他社からの購入特許の Patent Pool 活用例 (電機メーカー)

れることにより、会社として多額のロイヤルティ収入を獲得できる。いわゆる真水とも言える多くの利益を得ることができることは、企業にとって大きなメリットであり、このような知財部門主体の成果はその企業及び当該事業部門に非常に大きな貢献となる。

8. まとめ

企業における知財部門の一層の地位向上のために、今まで以上に積極的に注力して活動すべき項目を選定し、実務に沿った具体例を示した。以下の5項目についてポイントを記述する。

(1) これまで自社に蓄積してきた特許の内容を詳細にチェックし、新たに有用な権利を発掘して該当する事業の更なる強化(下支え)を図ることもできる。さらに他事業への補強に有効活用すべき特許が見つかる場合もあり、この際には技術部門との協働によるシナジー(横展開)による波及効果で大きな成果を及ぼすことができる。

(2) 発明者及び技術部門と協働で、自社特許の他社へのライセンスを積極的に図ることが重要である。この際、自社で実施しない権利についても供与を行えるチャンスでもあり、知財部門として主体的に実施すべきと考える。

(3) 自社の事業終息時や他社との協業の際に、関連特許全てを供出せずに供出する特許と自社に残留・保持する特許の選別が後々重要となる。デバイスや部品の基本構造に関するもの、他の部品、システム、製品に有用な特許は極力残留させることを知財部門が主体的に主張すべきである。

(4) 他社への攻めまたは他社からの攻撃に対抗でき

る特許を知財部門が主体的に判断し、それらを他社との知財係争などに役立てることが必要である。

企業においてM&Aやアライアンスを想定している場合には、社外の対照会社・機関が保有している特許の価値を評価できる手法を知財部門で持つことが必要である。その評価結果を積極的に提示して経営面でも役に立てることを示すことが重要である。

(5) 開発した要素技術及び製品の国際標準化を精力的に図るべきである。この際に早期に関連出願を行い、規格特許の取得に注力することが最も重要である。

自社特許以外にも他社からの特許購入も考慮に入れることも大切である。さらに購入特許の Patent Pool への投入による規格特許化によって、ロイヤルティ収入を得ることがその企業への多大な貢献となる。

終わりに当たり、知財部門が上述のような特許活用の方策をこれまでよりもアクティブに推し進めることにより、社内のみならず社外においてもその活動及び実績が認知されるはずである。同時に企業価値の最大化へ大きく寄与することができると思う。企業における知財部門がその地位向上のために、特許活用のどこに注力すべきかという課題に対し、本報告が少しでもヒントとなれば幸いである。

(参考文献)

- (1) 例えば特許庁「知財戦略事例集」について、我が国企業の技術経営力を高めるために”平成20年3月24日提出資料2
- (2) 丸島儀一, “知財立国の実現”, パテント, vol.57, No.10, pp1 (2004)
- (3) 内閣府知的財産戦略推進事務局, “事務局説明資料3”(2021年9月22日)
- (4) 内川英興, “特許ライセンス・技術供与に関する発明者のセールス活動事例” パテント, vol.73, No.14, pp113 (2020)
- (5) スウェーデン特許庁 H/P, PATENT OCH REGISTRERINGAR VERKET 参照
- (6) 内川英興, “技術者の特許に対する取り組み姿勢及び知財部は何をなすべきか?”, PAT-LIST 研究会成果報告資料, pp1 (2017)
- (7) 石田正泰, “特許ライセンス契約の実務”, パテント, vol.70, No.4, pp26 (2017)
- (8) Fusaoki Uchikawa and Kozo Shimamoto, “Time Variability of Surface Ionic Conduction on Humidity-Sensitive SiO₂ Films”, American Ceramic Society Bulletin, vol.64, No.8, pp1137 (1985)
- (9) 松野繁, 内川英興, 渡井久男, 木ノ内伸一, 川原孝昭 “溶液気化CVD法によるDRAM用高誘電率キャパシタ膜形成技術の開発”, まてりあ, vol.37, No.6, pp528 (1998) 日本金属学会

- (10) 金恵珍, “日本および韓国の DRAM における技術差異”, アジア経営研究, No.15, pp153 (2009)
- (11) 例えば “不思議な合併会社はなぜ生まれたのか”, 電気自動車ニュース (2020 年 10 月 15 日)
- (12) 例えば 2018~2021 年にかけての電機メーカー数社からの相次ぐテレビ事業撤退に関する広報発表などを参照
- (13) 経済産業省, “エレクトロニクス産業の現状と政策の方向性について”, 第 10 回日本の「稼ぐ力」創出研究会, 資料 3-2, 参考資料 4-1 (2015 年 4 月 21 日)
- (14) 例えばジェトロ知的財産ニュース “自動車分野の特許攻防” (2013 年 5 月 8 日)
- (15) 碓氷裕彦, “企業の外国知財戦略”, パテント, vol.60, No.2, pp33 (2007)
- (16) 特許庁, “海外知財訴訟リスク対策マニュアル” (2015 年 3 月)
- (17) ジェトロ H/P, “知的財産権保護, 支援サービス” 及び “中小企業のための海外侵害対策”
- (18) 内川英興, 出口隆信, 鈴木裕 “特許価値の評価項目を自由に可変できるツールの活用例”, パテント, vol.73, No.9, pp96 (2020)
- (19) 内川英興, 吉田伸, 古川孝之, 佐藤健史, 鈴木裕, “特許価値の客観的評価ツールとその活用”, 第 16 回情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集, A43, pp85 (2019)
- (20) 中村嘉秀 “標準化技術に係る特許問題解決の手段としてのパテントプールについて”, パテント, vol.71, No.2, pp21 (2018)
- (21) 鈴木康裕, “標準知財獲得のための取り組み”, 特技懇, No.258, pp47 (2010)
- (22) 小高邦夫, 梅村敏夫, 内川英興, “企業における標準知財戦略”, 特許研究, No.45, pp29 (2008)
- (23) 日本知的財産仲裁センターのホームページ (<https://www.ip-adr.gr.jp>) 取扱業務の「センター必須判定」を参照
- (24) 浜田治雄, 丸尾麗, “パテント・トロールの現状問題点”, 知財ジャーナル, pp185 (2008)
- (25) 特許庁, “パテント・トロール対策等 WG 報告書”, 資料 3-4, (2018)
- (26) 小林和人, 大和田昭彦, “映像コーデックを巡るパテントプールの動向とその分析”, パテント, vol.74, No.9, pp90 (2021)
- (27) 小林和人, 石原五郎, 永井隆 “企業内弁理士から見たパテントプールに関する調査報告”, パテント, vol.69, No.1, pp29 (2016)
- (28) 竹山宏明 “必須特許についてのパテントプールにおける重み付けの評価に関する具体的考察”, パテント, vol.62, No.8, pp70 (2009)

(原稿受領 2021.12.4)