

会員インタビュー12

田澤孝雄氏に聞く

マーケットに目を向けた活動分野



アルプス電気本社にて

特集「新規業務」において、今までの業務範囲にとられない新しい分野で御活躍されている会員の方々のインタビューを行いました。田澤孝雄氏（会員）は、梅原潤一氏に誘われて知的財産権の活用を目的とした会社の設立から携わってこられました。梅原氏は、この分野での弁理士の活躍を期待されていることから、田澤氏と共に梅原氏を交えたインタビューとしました。

1. 職務発明の裁判が会社の設立の契機

委員 先ず、会社の設立の趣旨とか事業内容についてお聞かせ下さい。

梅原 最近、知的財産がブームのようになっていますが、私が当初、会社の設立を考えたのは、一昨年暮れでして、直接のきっかけは職務発明の裁判が頻発したことだったのです。それまでは、特許はオフバランス、いわゆる資産計上されないことが多いので、まずは数を保有する必要があると考えていました。例えばクロスライセンスの場合でも数が勝負という場面もあります。しかし、職務発明の裁判が頻繁に起こってからは、いわゆる従業員に対する譲渡対価が、クローズアップされました。世の中では高いか安いかで、騒いでいましたが、私は違う点で驚いていました。

例えば、あるところから特許を1億円で買ったという、経理処理上は、取得価格1億円で、無形固定資産に計上します。そして減価償却する。これは、だれも不思議に思わずそうするんですね。ところが、従業員の職務発明の場合にはあまり意識せずにいたわけです。ところが、企業外部で買ったものも、企業内

部で従業員から譲渡されたものも、法的な性質としては同じであるということに改めてフォーカスされたということです。

一方で、株主に対するディスクロージャーという要請から、知的財産会計が近いうちに導入されるのではないかと思います。どういう知的財産を持っているかは企業の財産にとって重要なことですから、それが会社の資産に全然載っていないのはおかしい。日本でも、投資判断として投資家に何らかの形で開示することの必要性から、知的財産会計が導入の方向にあるわけで、いずれきちんとした形で資産計上する方向になるだろうと考えました。

そうなると、収益の上げられない知的財産は企業収益を圧迫しますので、何とかこれを有効活用する方向を考えないといけない。そのためには、タイムリーに資金を調達できるような取引の場がインフラとして必要じゃないか。そうでないと、結果として出願しなくなる可能性が出てくるのではないかという懸念が出てきたわけです。

また、産業の空洞化が進み、製造のみでなく開発までも海外に出てしまうことになると日本に何も残らないことになるので、日本には少なくとも知財が残るようにしなければいけない。そのためには、知的財産を中心とした収益構造のスキームを作り上げないといけない。そうでないと、幾ら特許を出しましようと言ったって、結局、やらないだろう。やはり、そういう取引市場がないことが問題だろう。そういうことを醸成していく必要があると考えて、何年かかるか知りませ

んけれども、その一つの動きとして知的財産の売買、活用を中心とした会社をつくろうと考えたわけです。

「特許を事業から切り離して取引するべきではない」、「そのような取引は成り立たない」といった声も聞きます。しかし、別に特許だけを切り離して商売をしたいからということではないのです。中国の例を見ましても、中国に製造を移したくて移している訳ではないですが、中国への製造部門の移転がもう避けられなくなっています。製造を移すと、次第に R&D まで行なうようになり、いずれ中国で完結してしまうことになります。仕組みも、この事実を前提として考えないといけない。収益構造についても、製造でとか、物をつくってということだけではなくて、知的財産を開発した段階で回収できるというような仕組みづくりをしておかないと、開発までも日本でやれなくなってしまうのではないかと懸念しております。

2. とにかく知財をやりたい

委員 では、田澤さんは、どういったことから知財にかかわったか、そのきっかけと、弁理士になるまでの経緯についてお聞かせ下さい。

田澤 私が学生のころは、バブルがちょっとはじけたぐらいのときでしたので、不動産と対局の位置にある無体財産が、これから日本で重要な位置を占めてくるんじゃないかということを思いまして、勉強してみようかなと考えました。

学生時代にも、大学3年のときから試験を受けました。就職時期を迎えて、いろいろ考えますが、社会実態を早く見たいということで、IP トレーディング・ジャパン（以下、「IPTJ」と略す。）の親会社のアルプス電気に入社することを決めました。当時から生意気にも特許しかやりたくないと言っていて、それが認められて特許部配属となったわけです。

委員 アルプス電気に入社されてから、特許とはどのようなかわりをお持ちになったのですか。主な仕事の内容としては……。

田澤 まずは社会人としての下積みということで、コピーとりから何から始めまして、次に、社内的にどういふ感じで特許がオペレートされているのかを勉強しました。係争業務もやりました。そして、せっかく弁理士を目指しているんだから、明細書が書けなきゃしょうがないということで、明細書をみっちり勉強し

ました。

それから、社内だけでなく社外も見たい、事務所がどんなふうになっているのか、見たいと言いましたら、じゃあ、勉強に行ってくださいということで、その間に弁理士試験にも受かりますという条件で外に出してもらいました。何とか試験にも合格することができ、そのころにはそれなりに明細書の方も書けるようになっていました。

そして、一昨年前に事務所からアルプス電気へ戻ってきたわけですが、時期を同じくして梅原がアメリカから帰ってきまして、翌年4月から、梅原と共に IPTJ の設立準備を進め、11月1日に設立することができました。

委員 会社の設立からかかわられたということですので、田澤さんなりの新しい業務への意気込みだとか、こういうことをしたいと思って設立にかかわったとか、その辺の苦労話も聞かせて下さい。



田澤 設立の苦労話としては、何でこういう会社を設立するのかという意味づけの部分ですね。これはすごく難しかったです。

個人的には、弁理士としてこういう新しい業務が必要だと思いました。当時は、信託や会計等については、ほとんどわからなかったわけです。でも、何かおもしろそうだなと。それに、弁理士でということまでわかっている人はあんまりいないだろう、勉強していけば結構おもしろい弁理士像といいますか、そういうふうになれるのかなあと思っていたということもありますね。

委員 今の業務の中で、特許というか知的財産法の知識というのはどう位置づけられていますか。

田澤 特許の手続法の部分についても、本当に法的な効果を考えながらやるということが少なかったのですが、ある手続きをした場合の、法的効果については、調べ

ないとわからないというところが沢山あります。例えば、PCT出願を国際段階で譲渡担保にとった場合、譲渡人が倒産したら、担保を実行できるのか、国際段階の譲渡は法的に何を意味するのか等の問題です。このような問題は、特許法だけでは片付きません。即ち、使うという点にウェイトを置いた特許の勉強、特許法の勉強が要ると思います。関連知的財産に関する法律も登録の効果等について必ずしも一致していないんです。

委員 最初、明細書を書かれていたということですが、今の仕事をやっていて、その頃と比べて何が一番変わったとお考えですか。

田澤 技術分野が異常に広がりました。医学系とか高分子化学とか、ナノテクノロジーとかも入ってきます。技術的に深い部分までは分かりませんが、大局的な把握が必要となってきます。さらに、技術だけでなく、信託、会計、金融等カバーするフィールドが広がり、これらを理解しないと仕事がまとまらないという点で大きく変わりました。

3. 特許流通の実際

委員 知的財産の売買をする上で、購入する特許の特定はどのように行なうのでしょうか。また、特定したものをどうやってお金に変えるのでしょうか。さらに、売れない状態で保有される場合は、どのようにされているのでしょうか。また、一般的に特許の価値は、キャッシュフローで事業としてどう成り立つかを見ないと判断できないという見解が多数を占めておりますが、事業家は後から探してくると思います。では、買い取る段階あるいは売る段階での、値決めをするときに、事業との関係をどのように考慮されているのでしょうか。

梅原 現在 IPTJ で行っている業務は幾つかの分野がありますが、転売だけに限って言いますと、大きく分けて2つの流れがあります。

まず第一に、大企業の特許等を大企業に売るという流れです。

一番わかりやすいのは、例えば売り側の方が事業再編などのリストラクチャリングを行って、ある技術部門、分野、製品群からの撤退を機に、一群の関連する技術自体を売却したいという場合です。買う側の方も、特定の特許のみを買っても他の特許で攻撃されたら意

味がないわけで、一塊であることが要求されます。

この場合、IPTJは、いずれか一方の当事者を代理して転売するエージェントではありません。独立の当事者として完全に購入します。そのことによって権利行使との関係を切断できるという効果があります。移転手続には費用と時間がかかり、そのこと自体流通阻害要因ではありますが、このように購入する大企業が、自ら実施することよりも特許バランスを改善したり、係争費用を圧縮する目的で購入する場合があります。このような場合には、双方とも非公開で進めることとなります。

もう一つは、中小企業や再生企業が購入者になる場合です。この場合は、何としてもその特許を使って再建したい、事業を新しくやりたいというケースです。このようないわゆる、大企業の使われない特許を中小企業の活性化とか再生に使うというものは、直ちには収益にはつながりません。ただ、そういう中小企業のインキュベーターも IPTJ の重要な事業であり、是非ともやりたいので、結局それをツールにして投資して企業を立ち上げて、収益を確保するというスキームを構築することになります。

この場合の評価は、いわゆるディスカウント・キャッシュ・フロー (DCF) 法によります。

しかし、IPTJが購入する際には、原価主義によっています。なぜならば、例えばある企業が所有している特許について、その企業の事業収益はこれぐらいだから、ディスカウント・キャッシュ・フローでその特許はこの位の価値があるだろうということがわかりますが、それを転売するために仕入れた瞬間に、その企業で用いていた数字が使えなくなるからです。従って、出願費用等を前提に仕入れ価格を算定する際には、売却を希望する会社の出願傾向や権利化傾向を見て、1件当たりの費用を算出します。そして、様々な要因を勘案し、その算出費用から減額して買うことにしています。

例えば、売却はするが、その後売却した企業が購入した企業を攻撃しないことを条件に入れる場合もあります。このような条件は、いわゆる転々流通する場合の阻害要因となるので、一定の減価率で特許の価値を下げます。

中小企業や破綻企業から購入する場合、破産管財人を受託するような法律事務所と連携して、裁判所の方

から打診があった場合に直ちに、技術を見に行く、つまりそれが転売可能であるかどうかを調査に行くわけです。場合によっては、ここは再生が可能かもしれないということがわかる。要は、破綻企業というのは、再生も可能であるため、転売という観点では不要なものは売却し、再生事業に必要なものは購入することが必要なわけで、売りも買いも生ずる情報源となることから重視しています。最近では、債権回収企業（サーベサー）との連携も深まってきました。

いづれにしても、このような情報を常に持っていないといけません。それだけのバックログの情報を持てば持つほど仕入れがしやすくなるという関係にあります。一旦仕入れてから、さてどこに売ろうかと考えるということは基本的にはあり得ないんです。

それから、最初のケースのように、大企業が買い手の場合については、一群の技術関係ではどこどこが競合関係にあるというのは調査することによって大体わかるじゃないですか。そうすると、ある企業が事業をやめると、他の企業は怖いわけですよ。おわかりだと思いますけれども、一般に、事業を撤退したときに攻撃に入るからです。そうすると、攻撃してもクロスライセンスの余地はないですね。また、この場合の交渉は長期化し、場合によっては裁判になることもあります。

このような場合に、IPTJ に売却することで短期間で資金化でき、また訴訟等の費用と労力を費やすことが回避でき、新たな事業投資に資金を投入できるわけです。

IPTJ が仲介する意味は、もうひとつあります。インターネットでリストを掲載して、特許流通を行なうという試みがされていますが、中小企業には当てはまるものの、大企業では難しいと思います。インターネットできっかけをつくり、知財部同士で話しをすると、何に利用するのかと機密情報である開発状況を話さなければならなくなるし、金額面で折り合いがつかないと、今度は有効性を争うことになります。これでは、流通ではなく権利行使です。当社が中に入って、名義の書換えをして企業間の権利関係を切断すれば、このような問題は一掃されます。

ただ、このような転売は、きちんとした業者が扱わないと別の問題が生じることになり、結果として流通阻害が生じることになります。現在、信託業法の改正

が検討されていますが、知的財産信託に関係する流通業者に対する規制は、そういった面ではやむを得ないものと考えています。

4. マーケットに目を向けた活動分野

委員 今後の事業を見据えて、これからどのような知識とかスキルを身につけていきたいと考えていますか。

田澤 まず、基本的なところでは、民法とか商法の特許に関わる部分、特許流通に関わる部分の勉強をしていきたいです。あとは、新しい仕組みを構築するようなことをやる時、従来、不動産ではこう考えるから知財でもこうなんだとか、そういった常識の部分をもっと勉強する必要があります。弁理士は、その点を勉強していないと思います。弁理士の場合は、いきなり特許法から入ってしまうので、民法もよくわからない。最近では、選択の試験科目の必須に入りましたが、常識的な部分ができていないと、法律に近い人との会話もできなくなるような気がするのです。

それから、知的財産インキュベートを、非常に重要な柱として考えています。これは、特許事務所でもやっていくべきだと思うのですが、会社の知的財産の戦略をきちんと作ってあげるということです。

あとは、資金的な面ですね。知的財産の戦略だけ作って、資金的な面は、クライアントでご勝手にというのでは、よくないと思います。確かに、深いところまでいくと、専門化の領域になるのですが、そこがわかる、とりあえず理解できる、そういう話ができるということが必要ですね。

もちろん、コアの部分は明細書を作成することで、特許調査等をして、知的財産をきっちり固めましょう、将来、儲かるようにしましょう、小さい会社でもどんどん出願をしていきましょうということをやっぴかなきゃいけないんですけども、ほかの周辺の部分、例えば資金の点は知りませんというのではおかしいじゃないですか。金融機関を紹介したり、金融機関に特許の状況を説明し、どんな資金援助が可能なのか提言する等は可能だろうと思います。

梅原 ある弁護士がおっしゃっていることですが、権利化される時に市場からはずれている発明は、出願する意味がないと思います。例えば、今出願する技術のレベルが、権利化された時点のそれよりもはずれてい

るとすると、権利化されたとき市場からはずれていまずから、それは出願するべきではない。そういったところまで考えないといけないわけですが、そういったことはだれに相談するかというと、やはり弁理士になってくると思うんですね。

製品で言うと、パテントビリティがクオリティーだとすると、マーケットビリティは市場性であって、品質と市場性がないと製品が売れないのと同じように、特許も、当然権利化ができないと話にならないわけですが、権利性だけではだめで、市場性についてまでもやっぱり専門的な意見が述べられる人材が必要です。そうすると、弁護士、弁理士、会計士というふうに見ると、やっぱり弁理士が一番近いわけです。

恐らく弁理士が相談を受ける機会というのは、今までは大企業が多かったかもしれませんが、今後、中小企業からの「これは商売になりますかねえ」という質問が多くなるはずですが、その場合には、「いや、ビジネスは知りません」ということではなくて、次のように翻訳して聞いてほしいと思うのです。つまり、「これは権利化になったときに、その権利性と市場の動向との両方を見て、こういう方向で出願することでもいいんだろうか」という疑問であって、それに答えていける弁理士になって欲しいと思います。

また、特許流通、資金調達等について、それは特許法ではどう考えるべきであるかという問題も含んでいるわけですが、弁理士に聞いてもわからないことが多いです。やはり一つには今まで権利保護が中心であって、取引の対象として特許権が考えられていなかったということがあるわけです。

しかし、今後は、「依頼人が考えるべきだ」ということではなく、弁理士としても考えざるを得なくなっていると思うのです。それをきちんと分析できるという能力までは、やはり弁理士が備えないといけない。民法の共有の問題だったりとか、特許権並びに出願権の法的性質であったり、譲渡の効果の問題があったり、弁理士の人たちは無意識に話していますが、現実の取引の場面では対応することが想定されていないので、そのような相談があったときにはそのまま弁護士に振ってしまっていると思うのです。

弁理士は、特許出願に専門性があるために、そのような相談を拒んではいませんか。本来は、弁理士が権利性との関係で見るべきではないかと考えているので、

そのあたりをブレイクしてほしいと思っています。

特許の明細書は、とても重要です。なぜかという、明細書自体が権利義務を確定する権利書ですから。これは、他の法律文書では考えられないことです。にもかかわらず、それを書く弁理士に財産としての権利の意識がない。何のためにあるのか、何を守っているのかという意識がないと思います。

明細書は、基本的には利用権を守っているわけです。特許権は実施権、利用権と言っているように、不動産などよりも一層利用・活用に価値を置いています。だから例えば抵当権がないんですね。特許権の本質が活用にあるにもかかわらず、弁理士は活用するものであるということを忘れていてのではないかと。そういった点をふとたまに振り返ってみる必要があると思います。

結局、そこが弱いと、どう仕組みをつくって知財の流通をやっても、地に足がつかないのです。その意味で究極的には明細書の構成が最も重要になるので、それを担っている人にそういう意識を持ってもらわないといけない。そうでないと、仕組みづくりとは別に、日本でつくった明細書からはその活用が浮き出てこないということになってしまいます。

田澤 弁理士には、マーケットをもっと見てほしいと思うのです。明細書を書くときに、ある発明を見て、書きながらある程度、改良部分を考えていくじゃないですか。ではそのときにマーケットの視点や、技術動向とかというものがわかって、自分で改良した発明をクレームに落とし込んでいるのかというと、私の経験上必ずしもそうではないと思うんです。

ある企業と何年もつき合っているうちに、その製品や方法がわかってきて、そういうことによって初めてクレームの落とし込み方、発明の広げ方がわかってくる。でも、経験で何年もつき合ってからでないといけないというのは良くないと思います。ですから、特許調査をきちんとやっていますかという疑問もありますし、あと、市場調査をやっていますかという疑問もありますので、少しそういうところに目を向けて、いろいろな製品が来ても対応できるようになってほしいと思います。明細書を書く際の本当に技術的な部分は、その道の専門家に助けてもらえばよく、明細書の品質を担保できれば良いのです。企業から「どうぞ来てください。ぜひ一緒に開発してください。アイデア会議や開発会議にも入ってください。」と言われるよう

になってほしい。

そうになっていくと、そこに価値が生まれると思うんです。どういう方向に発明を持っていけばいいかもわかる。活用するための発明をすることができる。技術者がこうやってきたから云々じゃなくて、自分からもっと「こういう発明はどうですか。」というふうに提案ができる。そういう弁理士が一人でもふえれば、これからまだまだ、もっと弁理士の役割が重要視されてくるのではないかなと日々思っています。

私が心配しているのは、「アドバイスはただでサービスします。明細書代をください。」と言っていますかということ。これをやることで、価値を下げている。で、逆にユーザー側がそう思ってしまう。相談に乗っても「え、金を取るんですか。」などとユーザーに言われてしまう。一つには、そういう慣習をブレイクする必要があるんだろうなあと私は思っています。それぐらいニーズは高いと思います。でも、その代わりに、本気で特許調査、市場調査をして、ビジネス環境まで把握する必要があります。

梅原 特許業務法人をもっと弁理士は真剣に考えてほしいと思います。特許業務法人のあり方について、企業の資金調達を助けるファンド用について考えると、ファンドごとに特許業務法人を設立するという活用方法があります。ファンドをやったりするときは、ディスクロズが必要であり、いわゆる金融としてどういふものを作るかと開示することが必要になります。そのときに法人でないと、継続性の保証がないわけです。ですから、特許業務法人というものをもうちょっと活性化し、この仕組みの中で活用してほしいと思っています。今後広がる知的財産信託などでは、特許業務法人に対するニーズが飛躍的に高まると思います。

いずれも弁理士が関与するわけですが、一番心配しているのはまず人数が少ないということです。それから、そういったところに割ける人たちがなかなかいないということから、事実上の流通のボトルネックが弁理士ではないかと思っています。

委員 数が足りないところなんですけど、底が上がりれば、もう少しいろいろなことを勉強します。しかし、数が増えるだけでは……。

梅原 ええ。そもそももっと入り込んでもらわないといけない分野に弁理士がいない。そういう状態があるがために、結局進まないものもあると思います。弁理

士側してみると、今の仕事量だけで弁理士が増えたら、全然やっていけないよというのがあると思うのですけれども、逆に言うと、新たに弁理士を積極的に受け入れる市場、例えば知的財産信託とかそういった分野に弁理士が進出するとすれば、そこで（何を）つくり上げることが同時並行でできるのではないかと思うんです。今は、それを検討する人が出せないですよ。事務所では、大体中核の人たちなので、むしろ稼いでもらわなくてはいけない。トップの人たちは稼げと言えないから、中核の人たちに抜けたら困ると思うのでしょ。

現在、ファンドを検討しており、それには今後、どんどん出願していかないといけないというものです。むしろ出願促進方向なのです。ところが、世の中は、国内出願減少方向じゃないですか。だけど、うちがファンドでやろうとしているのは、出願しないとファンドが成り立たないものなのです。このファンドはこの企業が突然中国へ全部移管してなくなっちゃうということではなくて、ライフが10年なら10年の間に計画的にこれだけ出願して、これだけのロイヤルティー収益を上げないと配当できないという構造になっているわけで、それに最初の段階から入り込むことによって、どういうマーケットで、何年後はどうするかというのがわかった上で、オリジネーターという開発者とともに出願戦略を立てるんです。これは、まさにやってほしいところなのです。

最後に

委員 田澤さんが今後こういった仕事を進めていく上で日頃から、法律的なこと以外でも、何かやっていることとか、目指そうなんて思っていることはありますか。

田澤 こういう事業をやるに当たって考えたいいろいろなアイデア、ビジネスを特許化しようと思っています。例えば、知的財産会計はどうなるんだろうとか、知的財産評価がどうなるんだろうとか、そういうものを考えて、今、発明をやっています。

梅原 結局、中間処理なんかをやっているのは、そのこと自体発明事項じゃないですか。弁理士も明細書を書いて権利化していると言われるけれども、よく考えてみると、それは発明ですよ。中身の希薄のものも、明細書になってみたときには相当立派になっているけ

れども、大部分は、弁理士がやっているんじゃないですか。もちろん、弁理士は代理人であって本人ではないということはわかっています。しかし、実質論としては、この創作活動自体に目を向けるべきであり、さらに強化が必要と思います。

田澤 発明できるんですよ。弁理士は発明しちゃいけないみたいなことがあるのかどうかわからないんですけども、私は自分で発明して出してしまえと。今、弁理士だって、企業のアイデア会議に行ったりしますよね。それで結構、発明とかをされている。そういうときに名前が載りますか、載りませんかというのは、おもしろい話だと思うんです。

梅原 繰り返しますが、弁理士はいい意味でも悪い意味でも代理人に徹するというのがあって、やっぱり自分たちは発明者ではないというのが多分もう身につけていると思うんですよ。これは正しいと思います。利益相反になる可能性があるので、代理人である以上、本人であってはならない。

だけでも、その杓子定規の話とは別に、実際、発明していますよね。逆に言うと、このあたりを今後もう少しフォーカスして、共同であってもおかしくない

いうふうにしておかないと、弁理士の活用という場面を考えると、モチベーションが下がると思うんです。場合によっては、代理人としての職域以外に本人としての職域を明確に分けて、その市場を広げることだって考えるべきであると思います。

そうすると、どうするかというと、弁理士にはいろいろやってもらったので、では、次の明細書に出しますよと。別取引で補償するということは、私の感覚から言うと本来的じゃないんです。むしろ、代理人という立場が障害となるのであれば、出願代理人の業務と全く別の権利化・活用の専門家として弁理士の職域を積極的に固めるチャンスではないかとすら思います。

田澤 ですから、発明者にならなくても、そういうコンサルティングや共同でやること自体が知的支援であって、そこに対価関係があって当然だと思います。発明者になっている、明細書に発明者として名前が載るといのは典型的な例であって、そうなればいいという意味ではないですけども、補償の方法を用意することが必要です。それは、大幅な知的支援であって、逆にそれを助長する仕組みになってないといけないと思います。

(インタビュー〈パテント編集委員〉：中野圭二，山本典弘
構成：藤井 嗣)

パテント誌では、論考、解説、提言など各種記事の投稿を募集しています。投稿原稿の分量は概ね10頁(20,000字)程度以内でお願いします。掲載可否はパテント編集委員会で「会誌掲載規則(内規第68号)」に基づき検討いたします。検討の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。

パテント編集委員会 委員長 丸山 温道
お問い合わせ：日本弁理士会 広報課
TEL 03(3519)2361 FAX 03(3581)9188
E-mail XBL03564@nifty.com