

座談会

知的財産の活用の最新事情

— 出席者について —

株式会社テクノロジー・アライアンス・
 インベストメント 代表取締役社長 吉澤 正充
 日本政策投資銀行 新産業創造部 調査役 小笠原 崇
 NRI サイバーパテント 代表取締役社長 高野 誠司
 三菱ウェルファーマ(株)知的財産エグゼクティブ
 (現：協和発酵工業(株) 理事 知的財産部長)
 /日本ライセンス協会次期会長 高柳 昌生

平成 18 年度 知財流通流動化検討委員会
 委員長 須田 浩史
 副委員長 境 正寿, 鈴木 健治
 委員 松村 修治, 愛智 宏, 岩下 卓司
 (開催日：平成 19 年 3 月 19 日)

はじめに ゲスト紹介

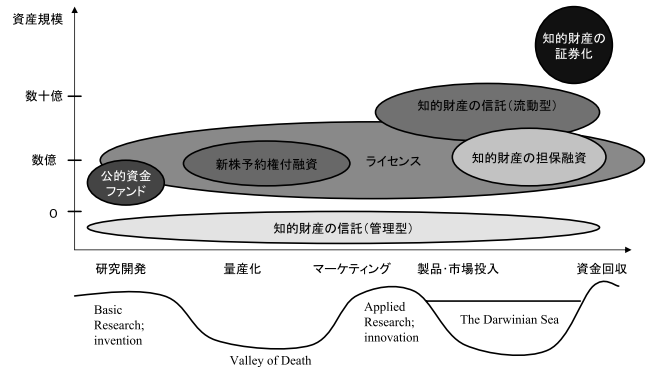
【須田】 それでは、定刻になりましたので、平成 18 年度日本弁理士会知財流通流動化検討委員会主催の座談会を始めさせていただきます。本日の進行役を務めさせていただきます委員長の須田浩史でございます。よろしくお願ひいたします。

初めに、私の方から皆様方の略歴の御紹介を申し上げますとともに、今回の座談会のねらいについても御説明申し上げます。

まず、今回の座談会の狙いですが、私ども、知財流通流動化検討委員会は、ちょうど信託業法の改正がされました平成 16 年度に発足されて以来、3 年間、知財流通流動化につきまして調査、研究を進めてまいりました。

この「知財流通流動化」という言葉の定義ですが、私ども、非常にあいまいではありますが、お手元に配りましたマップに示してあるように分類されるものと私どもは解釈しております。具体的には、開発当初のファンド、それからその後の新株予約権付融資、知的財産の担保融資、さらには信託や証券化、その全般にわたってのライセンス、こういった概念がすべて含められるものとして私どもは解釈しております。

知的財産の流通流動化のバリエーション



この各テーマについて、私ども、調査、研究を進めてきましたが、その過程で、このような知的財産権の活用に関しまして、やはり弁理士の関与というものが必要なのではないかという認識を持ちまして、その認識が本当に正しいのか、正しいとしたならば会員に向けて広くお知らせしていきたいという認識が高まり、今回の座談会に至りました。

私どもは、常日ごろ、大企業、中小企業やベンチャー企業とおつき合いがあるものですから、そういった方々から、知的財産を対象資産とした担保融資や信託、ライセンスなどの相談があったとき、どの方のどのような相談をすればいいのかといった橋渡しの役割も担っていきたく思っております。そういった場合に、具体的にはどのような関与の仕方があり得るのかということも、きょうの座談会の議論の中で見出せたらなと思っております。

それでは、ゲストの皆様方の略歴の御紹介に入らせていただきます。

まず、テクノロジー・アライアンス・インベストメント代表取締役社長であられます吉澤正充様。吉澤正充様は、1989 年に三菱商事に入社されて以来、技術部、マルチメディア事業部マネージャーなどを歴任されてきて、2004 年 10 月から同社の代表取締役社長に就任されております。知的財産とは、技術投資カーブ

アウトの際の知的財産をどう取り扱うかという観点から常日ごろかかわっていらっしゃいます。

続きまして、日本政策投資銀行新産業創造部調査役であります小笠原崇様。小笠原様は、1996年に日本開発銀行、現在の日本政策投資銀行に入行されて以来、情報通信部、情報企画部、東海支店などを経まして、2005年6月から新産業創造部の成長企業支援班融資グループにて、知財担保融資並びに新株予約権付融資にかかわっていらっしゃいます。

続きまして、NRIサイバーパテント株式会社代表取締役であります高野誠司様。高野様は、1990年に野村総合研究所に入所されて以来、96年には社内ベンチャー制度を使われまして、インターネット特許情報サービスを企画され、何と日本で初めてインターネット上で特許情報を提供することを始められたのが高野様のプロジェクトだそうです。1999年には弁理士登録をされまして、2001年にはNRIサイバーパテントを設立され、代表取締役社長に就任されております。このほか、日本弁理士会の知的財産価値評価推進センターでは第2事業部長、特別部副部長を歴任されております。

続きまして、三菱ウェルファーマ知的財産エグゼクティブ⁽¹⁾であります高柳昌生様。高柳様は、1969年に三菱化成工業株式会社、現在の三菱化学に入社されまして、1999年から2001年までは三菱東京製薬の法務部長を、2001年以降は、三菱ウェルファーマの理事といたしまして、知的財産部長、製品戦略部長を歴任されておまして、2006年6月からは知的財産エグゼクティブに就任されております。また、次年度、日本ライセンス協会の会長に就任される予定でございます。

以上、御紹介申し上げました。

それでは、続きまして、各ゲストの皆様から一言ずつ承りたいと思います。

初めに、ファンドに関するお話として、テクノロジー・アライアンス・インベストメントの吉澤様、お願いいたします。

【吉澤】 テクノロジー・アライアンス・インベストメントの吉澤でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

当社は、2年半ほど前に、こちらの日本政策投資銀行様、と三菱商事との合弁でつくられた会社でございます。イノベーション・カーブアウト・ファンドと

いう、カーブアウト投資に特化したファンドとしてスタートさせていただいております。

中身については後の議論でお話しさせていただくことになると思いますが、いわゆる企業が持っている技術とか人材、知財を社外に出し、かつ、そこに外部の助けをいろいろ加えることによってその技術とか人材、知財を活かしていく、こういったことに出資をしていくファンドを運営している者でございます。

きょうは、この座談会に出席させていただきまして、ぜひいろいろと勉強させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

【須田】 ありがとうございます。

では、続きまして、知財担保融資に関するお話として、日本政策投資銀行の小笠原様お願いします。

【小笠原】 政策投資銀行の小笠原でございます。よろしくお願いいたします。

我々に関しては、こういうプロフィールの紙を用意させていただきましたが、日本政策投資銀行は平成11年に設立された政府系の金融機関でございます。

業務目的の欄にございますとおり（資料1参照）、日本政策投資銀行法というものがございまして、「経済社会の活力の向上及び持続的発展」など、いろいろな目的を持って融資をしております。最近では、「地域」、「環境」、「技術」という3つのキーワードに従って融資メニューをつくっております。

我々の新産業創造部という部署は、会社の規模を問わず、我こそはベンチャー企業である、成長企業であるという、成長志向の著しい企業を担当しております。先ほどの3つの柱の中では主に「技術」に強みを持つ会社について融資対象としております。

1枚めくっていただきますと、新産業創造部の紹介がございまして、前身が新規事業部という部署でございまして、そのころからですと、もう10年以上経過しております。

主なメニューとしまして、本日御紹介いたします知的財産権担保融資がございまして。特許に限らず、権利化可能な知財に関して担保評価をした上で御融資をしております。

そのほか、そこから派生した形で、新株予約権付融資や、映画やアニメ等を含めたコンテンツ制作会社向けのコンテンツ・ファイナンスなどを行っております。1つの部署の中で、業種にしても、融資のメニューにしても、かなり幅広くやっておるところでございます。

日本政策投資銀行のプロフィール

日本政策投資銀行は、1999年10月1日に設立された政府100%出資の総合政策金融機関です。

- ・名称：日本政策投資銀行（ニッポンセイサクトウシギンコウ）
- ・英語名：Development Bank of Japan
- ・目的：経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資するため、金融上の寄与をすること（日本政策投資銀行法より一部抜粋）
- ・本店：東京都千代田区大手町1-9-1
- ・総裁：小村 武
- ・資本金：1兆2,722億円（100%日本政府出資）
- ・格付：AAA（R&I）
- ・総資産：13兆6,821億円
- ・資本勘定：2兆0,106億円
- ・業務粗利益：970億円
- ・自己資本比率：16.07%
- ・リスク管理債権比率：1.6%
- ・職員：1,352名
- ・業務内容：長期資金の投融资、プロジェクト支援、調査・情報発信

新産業創造部の紹介

- ▶日本政策投資銀行新産業創造部は、1995年に設立されたベンチャー企業・成長企業様をご支援している部署です。
- ▶知的財産権担保融資やコンテンツファイナンス等ユニークな取り組みを行っております。

【主な商品】

- 知的財産権担保融資**
特許、プログラム著作権、ホームページ、モバイルサイト、商標権（＝ブランド）、レコード原盤権、等評価可能な知的財産権を担保として、ご融資を行います。
（メリット）物的担保に頼らない借入、PR効果
- ベンチャー支援**
新株予約権付融資
新株予約権の無償発行を条件にご融資を行います。
（メリット）担保無しでの低利借入、ダイリユーション防止、資本政策の調整弁
- コンテンツの詳細**
コンテンツファイナンス
SPC等を用いたストラクチャーを組成し、コンテンツへの投融资を実現します。従来型の制作委員会方式に依存しないファイナンスが実現可能です。

資料1 日本政策投資銀行 小笠原様作成

ます。

きょうはよろしく願いいたします。

【須田】ありがとうございました。

それでは、続きまして、NRI サイバーパテントの高野様、お願いいたします。

【高野】皆さん、こんにちは。NRI サイバーパテントの高野でございます。

弊社は、御紹介にありましたとおり、インターネットで特許情報を提供している会社です。本日のテーマですと、例えばファンドの話や融資の話、ライセンスの話が出てきますが、当然、その相手の知財に関する状況ですとか、周辺環境がどうなっているかという中で、特許情報が必要になってくると思います。そういったときに、いろんな情報をいろんな形でご提供可能ですので、どちらかという、本日御出席の方の側面支援という形でふだんはお手伝いできるのではないかと考えています。ですから、本日の座談会の中でも、側面からのお手伝いという形で参加できればよいと思っております。

【須田】ありがとうございました。

それでは、三菱ウェルファーマの高柳様、お願いいたします。

【高柳】三菱ウェルファーマの高柳でございます。

私は、いわゆる企業弁理士でございまして、入社以来ずっと、技術契約、ライセンス畑をやってきました。最初は化学分野、後半は医薬分野で、今は医薬一本です。今日は、知財全体のマネジメント、それからライセンスをビジネス戦略の一環として企業ではどうやっているかということをお伝えできれば良いかなと考えております。

【須田】どうもありがとうございました。

ファンドの最新事情（資料2 参照）

それでは、続きまして、各論の議論に入ります。敬称につきましては、「さん」としたく、各位に御願ひ申し上げます。

初めにファンドに関する議論に入りたいと思えます。では、境さん、お願いいたします。

【境】担当させていただきますと申します。

ファンドに関する議論につきましては、TAI の吉澤さんにお話をお伺いしたいと考えております。よろしく申し上げます。

まず、基本的なところからお伺いしたいのですが、「ベンチャーファンド」とはどのようなものなのでしょうか。

【吉澤】ベンチャーファンドというのは、投資家から集めました資金を未公開企業—上場を目指すベンチャーに投資をして、そのベンチャーが上場することで得られるキャピタルゲイン⁽²⁾を投資家の方に分配する仕事をしているファンドでございます。

【境】一般的に、ベンチャーファンドとは、何をされるんですか。

【吉澤】もちろん、その資金をベンチャーに対して出資する。その上で、ハンズオンといわれているベンチャーの育成をお手伝いする。よく一般的にベンチャーファンドさんでやられているのは、役員等を派遣してその会社がうまくいくように、そして投資した会社が上場できるようにお手伝いしていく。そういったことが多いですね。

【境】なるほど、それでは、御社が特に専門とされる形態はどういうものなのでしょうか。

【吉澤】当社は、カーブアウトに特化しております。

「カーブアウト」というのは、企業が持っている技術とか人材を、親会社が戦略性を持って切り出して、そこに外部の投資家、経営資源を積極的に組み込み、大企業の中にあつた技術や人材を、きちっとビジネスとして花咲かせられるようにするものでございます。

ですから、いわゆる独立したベンチャーとは違って、カーブアウトの場合は、親元企業から、切り出した後も、その親元企業から一定の出資ですとかいろんな支援を続けてもらえることが特徴となります。

【境】 そうしたカーブアウトという形のベンチャーに限らぬ事業もされていると、ちょっと耳にしたんですが……。

【吉澤】 そうですね。もちろん、カーブアウトの形態にはさまざまありまして、一面から見ると、いわゆるバイアウトのように事業全部を切り出してしまうケースもあるかと思いますが、我々としては、その区切りは余り明確にせずに、要は、企業が持っている技術を最大限発揮できる方法として考えて、そこにお手伝いをする、それを広くカーブアウトととらえて対応していております。

【境】 そうすると、このカーブアウトという形態は、一般的に従来から行われている、スピナウトとかスピノフとは、どのように違うのでしょうか。

【吉澤】 「スピナウト」、「スピノフ」という言葉は、皆さん、よくお聞きになられていると思います。経産省さんも含めて以前から、平たい言葉で申し上げますと、スピナウトは、企業内の従業員が親会社とけんか別れをして出ていく、スピノフは、友好的に退職して独立して会社をつくるという感じで、企業発のベンチャーの色分けをやってきたわけです。

カーブアウトも、ある意味、スピノフ的な話では

あるんですが、親会社が戦略性を持って、ある事業とか技術を切り出すのがカーブアウトです。ですから、スピノフ、スピナウトの場合は、むしろ、やめて出ていく人が中心で、出ていくときに、けんかで別れていくか、友好的に別れていくかという話だけなんです。カーブアウトの場合は、送り出す親会社が、この技術をどうやったら最も活かせるかということをきちっと考えて、外に出していきますし、我々も、親元企業と共同して新しくできた会社を育てていきます。こういったことをカーブアウトと呼んでおります。非常に日本的であり、日本に一番合った、技術のベンチャーの仕組みであると考えております。

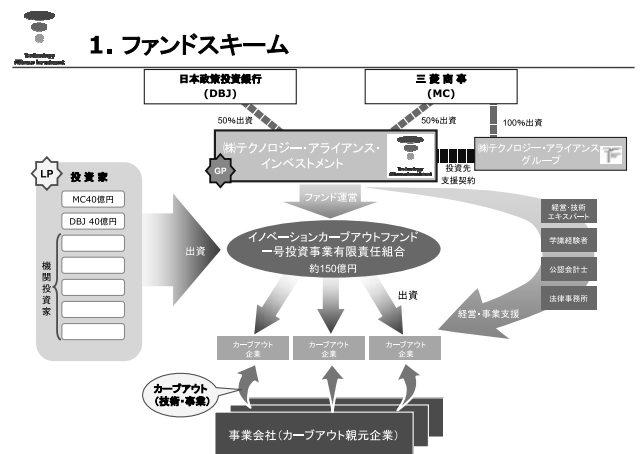
【境】 では、そのカーブアウトという手法に着目するようになったきっかけについて教えていただけますでしょうか。

【吉澤】 日本の場合、皆さん、御存じのように、残念ながら、技術と人材が大企業に集中しているわけですね。大学を卒業—理工系を卒業された技術者の方はほとんどが大企業に就職する。特許もほとんどが実際には大企業で出願されていて、日本の特許出願数は世界で1番、2番と言われていますが、実際にはほとんどが大企業にある。そういうことを見ても、日本の場合、大企業に技術と人材が集中しているという状況があるかと思えます。

ところが、一方で、我々は特に電子産業を中心によく見ているんですが、そういったメーカーが順調かというと、必ずしもそうではない。親元企業が順調でないと、どんなにいい技術とか人材がいても、それをうまく商業化できない、商品化まで持っていけない。そういうケースがたくさんあって、要は、使いこなせていないというか、眠っている技術、人材がたくさんいる。せっかく、いいものであるにもかかわらず、事業化にも結びつかず、日本のGDPにも貢献しない。これを、ひとつ、何かとかしていききたい。親会社の中でその事業、技術を活かすことができないのであれば、我々がお手伝いして会社の外に出してやれば、できることはたくさんある。そういうことで、カーブアウト手法に着目したわけでございます。

【境】 では、カーブアウトの対象となる技術はどのようなものか、教えていただけますでしょうか。

【吉澤】 もちろん、カーブアウトということだけでは、どの技術も対象になりますが、当社のファンドとしては電機・電子産業を基本的な範囲としております。さらに、メーカーの中で、ある程度、技術が熟成



資料2 TAI 吉沢様作成

されてきていて、そこに我々の資金やマーケティング等のサポートをすることで事業が展開できる、そういったものを主として対象にしております。

メーカーさんの中で技術があって、ある程度事業化が視野に入りそうであっても、実際にはうまくマーケティングのためのリソースが注がれていなかったりする。あるいは、もう少しほかとアライアンス⁽³⁾を組めばうまくいくものがあったとしても、なかなかメーカーさんにそこまでの懐がない場合は、どうしても最低限の研究開発費で例えばつないでいるだけの案件になっていたり、あるいはそのエンジニアは、ほかのことをやれと言われていたりとかする。こういうものに対して何とか我々の方で事業化のお手伝いできればという想いでやっております。

【境】 そうしますと、化学メーカーや機械メーカーからのカーブアウトは、想定外なんでしょうね。

【吉澤】 ただ、我々は、分野として電子産業を見ておりまして、今は産業が非常に複雑化しておりますので、例えば液晶やプラズマの電機メーカーさんが、化学メーカーさんがつくられたある部材、材料を購入して使うとか、機械においても、機械メーカーさんのつくられた半導体製造装置を半導体メーカーさんが使う。そういうことで、業界的にはかなり複雑に入り組んでおりまして、協業、一緒にやっている状態になっています。その意味では、「電子産業」というキーワードでの技術分野に関連する幅広い業種の企業を、我々としては対象としているわけではあります。

一方で、我々は、電子産業というのは日本の強みの産業の一つという認識をしておりまして、まさに「電子立国」といわれているような、この部分を、やはり、もっともっと強くしていきたいという想いで電子産業分野としております。ただし、業界というかメーカー、いわゆる関与させていただいている親会社さんは、別に電機メーカーとか電子メーカーという狭義のところには区分されるものではありません。

【境】 そうしますと、電子産業につき、その基礎研究や成熟市場の技術は対象にはされないのでしょうか。

【吉澤】 非常に興味のあるところではありますが、基礎研究の場合、残念ながら時間がかかるものが多いですね。例えば商品化まで10年かかることになりまして、正直言いまして、ファンドの期間は10年ですから、ファンドとしては、10年以内に投資をして、その事業が成功して、ある程度上場できるところまで持っていけないといけません。となった場合、基礎研究

だとどうしても少し足が長過ぎて、我々のファンドでは支援し切れない部分がございます。

一方で、事業としてきちっと数字ができて、何十億、何百億の売り上げがあってというふうになりますと、今度は、こういった支援するファンドというよりは、むしろ、いわゆる、まさにバイアウトファンドのような、買い取って、ほかに売却するような、そういうもっと資金規模の大きいところが取り組めますので、それも我々のファンドとしては余り対象とならないかなというところなんです。ちょうど商品化が済んで、これから事業を開くというあたりが、一番、我々としては狙っていききたいところと考えてはおります。

【境】 では、カーブアウトを利用すると、どのようなメリットがあるとお考えでしょうか。

【吉澤】 大企業内の技術をベンチャーとして新たに事業化する方法として、社内ベンチャーといわれている方法がよく行われていたかと思うんです。それに対してカーブアウトは、ある種、親会社の助けを得ながらも、外の資本をたくさん入れて独立した会社になるというところが違います。大きな違いは、まさにその仕組みのところなのです。要は、外部の資本を入れることによってカルチャーが変わるのです。

社内ベンチャーであると、親会社の中にありますから、何だかんだ言っても、例えば大きなお金を動かすときの仕組み—社内にある組織と大きな会社の人事措置は、全部同じで、周りの人を見回すと、全員が親会社からの出向者であるということになり、独立したベンチャーといっても実は社内的一部分でしかない。そうではなくて、切り出すことによって独立性が高まる。考え方が変わりますから、市場、マーケット、あるいは技術に対しての見方が非常に素早くなる、敏感になるんですね。

例えば、自分の100%子会社だと、A、B、C、3つの技術を組み合わせる商品をつくりましたといった場合に、Cだけちょっと二流技術でしたということであっても、もし、その親会社がA、B、C、3つの技術を持っていたら、その3つを使って商品化しようとするわけですね。

ところが、独立をして、この会社を何とか事業化まで持っていこうとすると、Cが二流品の技術であれば、親会社の技術は使わないでほかの技術を使っていけばいいわけです。例えばコンペティターの技術を使うとか、大学でも、ベンチャーでもいいのですが、そういうのを組み合わせることによって一番いい商品ができ

る。そういうふうには、外部資本によって、カルチャーや考え方を考えることができるのですよ。

これは、まさにオープン・イノベーションの考え方なのですが、こういったことを実現できるのがカーブアウトと申しますか、外部に出して独立経営することのメリットになるわけです。あとは、そのスピード感とか、カルチャーを変えること、これが大きなメリットになると思います。

【境】 ありがとうございます。技術や知財を最も輝かせるためにカルチャーを変えていくことが必要なのですね。それでは、次に、カーブアウトベンチャーの具体的な仕組みについて、御説明いただければと思います。

【吉澤】 お手元の資料で、「カーブアウト」と書かれているものをご覧ください。親元企業からある技術を切り出して、カーブアウト企業をつかって、そこに投資をしていくというところまでが、切り出しのイメージです。実際には我々は、「経営支援・事業育成コンセプト」とございますが、一つは、こういったイメージでやるわけです。

この絵の左上が大企業でございます、大手企業さんの中に、ここには「企業内プロジェクト」と書いてありますが、商品開発とエンジニアリングとプロジェクト・マネージャーがいる、ある技術のグループがいます。この人たちがカーブアウトを考えた場合、ここにはない機能は、例えば経営であり、戦略であり、マーケティングであり、あるいは総務、人事とか、そういった機能であります。会社として動くには必要な部分ですが、大企業の中の一プロジェクトとしては存在しないような部分ですね。ですから、切り出したとき、大企業、親元企業からはこういったプロジェクト・チームが出てきますが、それに対して我々が、まずはその会社の一部の役割を果たすような形で、戦略とかマ

ーケティングとか、バックオフィスのお手伝いをする。

さらに重要なのは、このプロジェクト・マネージャーは、通常であれば、新しくつくった会社の社長になることが考えられますが、そうではなくて、我々か、あるいは外部から社長を連れてきて、その会社の体制をつくっていくということで、まず会社をスタートさせる。その上で、この会社が上場を果たしていただかなくてはいけないので、自立、上場できるように徐々に体制をつくっていく。我々の助けのもとで動いている形から、自社でこういった体制を持てる形にどんどん移行していくわけです。これが、基本的なカーブアウトのやり方のスタイルだと考えております。

【境】 わかりました。

このようなカーブアウトベンチャーの体制の中で、我々、弁理士はどのような形でかかわっていけるとお考えでしょうか。

【吉澤】 例えば、「知財・契約・スキーム」とございませけれども、実際には、カーブアウトといっても、出てくるものはまさに技術と人です。もちろん、設備とかそういったものもありますが、基本的には技術と人なのです。技術は、知的財産権に具現化されておまして、それを実際にはどういうふうに取り出してくるかが、まさに一番重要なところ。その切り出しのところまでの仕組みをつくるというのが一つです。

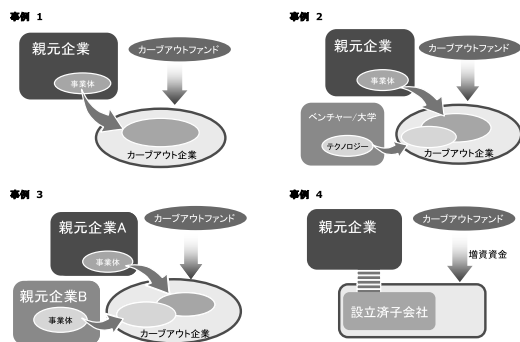
それと、切り出した後、これは技術ベースのベンチャーですから、当然、知財戦略として競合他社に対して色々な勝利を得なければいけない。もう一つが、そういう中でどういう知財をどのように保護活用していくかという、切り出した後の事業戦略です。

この2点が、知財として、あるいは弁理士の方々にぜひ御相談したいところなのです。

この辺のところは、またディスカッションのところでお話しさせていただきたいと思いますが、実は、切り出す前から非常に、この技術は親会社が持っていた、この技術は外に出してもいいとか、この技術は出してもいいけれども、この技術に関連すると、ほかの技術の特許権に抵触するから、これはどうかしてくれとか、出したいのだけれども、クロスライセンスになっているんだよねとか、こういう複雑なことが知財の場合にはありますので、この辺をきれいなスキームとして組んでいきたいというのは常に考えております。

【境】 では、カーブアウトベンチャーの最終局面、EXIT 戦略について教えていただけますでしょうか。

2. カーブアウトの形態



資料2 TAI 吉澤様作成

【吉澤】 当然、いわゆるファンドとして投資した会社の株をある形で売却をして、ファンドとしてはEXITするということですが、我々としては上場してもらう会社をつくるのが第一の目的です。もちろん、状況に応じてその会社を外に売却する、あるいは親元企業による買い戻し—親元企業が買い戻したいということ、もう一度株を買い取っていただくことも想定しておりますが、基本的にはIPO⁽⁴⁾できる会社にするということは、会社の中ですべての機能は一通り完結できるようにするという事です。

先ほど御説明した、絵では、外からの力に助けられて何とかやるということになっておりますが、それを、コンプライアンスですとか、いろんな体制も含めて上場ができる体制に持っていくというのが、基本的な我々がやっていくサポートになるかと思えます。

【境】 どうもありがとうございます。

【須田】 ありがとうございます。

今のお話の中で、ファンドに関する業務を含むカーブアウトの実態を把握することができました。また、その中で私も、弁理士の関与というところの将来像が少し見えたような気がしております。今のテーマに関する討論は、引き続き、後半の全体討論で行いたいと思えます。

知財担保融資の最新事情（資料1参照）

【須田】 続きまして、知財担保融資に関する討論に入らせていただきたいと思います。それではよろしくお願いたします。

【愛智】 担当の愛智と申します。

小笠原さんには、昨年9月に当委員会で御講義いただきまして、大変有意義な話をありがとうございました。

私の方も基本的なところから入らせていただきますが、まず、定義と申しますか、知的財産権担保融資とはどういうものか、教えていただきたいと思います。

【小笠原】 まず、イメージを少し膨らませていただくために、そもそもどういう発想で始まったかということにさかのぼってみたいと思えます。

当然、普通のベンチャー企業は、民間銀行とお取引があって、そこで運転資金や設備資金を調達されますが、与信枠、例えば保証協会の借入枠がありまして、ある程度まで来るとそれ以上の金額をなかなか借りづらくなってきますので、プラスアルファの資金調達をしたいという企業が、我々に相談にくるというケース

が多くなっております。

そのような企業において、土地、建物のような不動産があれば、それを担保として資金調達できるのかもしれませんが、所有していない企業が多いものですから、こちらから何か担保設定可能な知的財産権がありませんかと逆提案をして、融資の審査をする中で知的財産権を評価していこうという形になります。そのため、融資にかかる審査と、知的財産権の市場性の評価は、同時並行に進んでいくとお考えいただければと思います。

では、どうやって我々が審査していくかですが、非常に重視しておりますのが、我々が独自に行うヒアリングです。例えば、その企業の製品のお客様や、ライバル商品のお客様、その業界に詳しい業界団体など数カ所に対し1カ所当たり30分とか1時間ぐらい、話を聞きにいきまして、その中でこの商品や技術はいけるかな—貸せるかなという心証形成を徐々に積み重ねていく形になります。

その意味では、我々の融資審査から出てきた答えが、同時に市場性の評価につながっているとお考えいただければと思います。

【愛智】 ありがとうございます。

では、統計的なことをお伺いたします。前回の講演のときに、1995年から昨年度まで、累積融資件数が280件、累積融資額、約170億と伺いましたが、2006年度のデータとしてはどうでしょうか。伸びているとか、伸びていないとか、そういう具体的な数字を教えてくださいませんか。

【小笠原】 新聞に公表しているベースになりますが、2006年度は1月ぐらいまでの時点で、約20件、融資の額が15億円ですので、ベースとしては特段、変わってはいないかと思えます。

この数字から、融資1件当たりの金額が数千万円ということがお分かりいただけると思えます。これは、我々が対象とする企業の規模から来ております。例えば売上10億の企業であれば、年間の研究開発費は大体これくらいと決まってくる。それくらいの規模の企業が多いことが、この割り戻した結果につながっているのかなと思えます。

もう一つ、つけ加えますと、融資の額自体が、例えば1億とか5億とか10億という金額になりますと、知的財産権担保融資はやや不向きなのかなと考えています。それくらいの金額の融資を希望されるようであれば、もう少し別のスキームを考えた方がいいのかな

あとと思いながら、ふだん、やっております。

【愛智】 20件とおっしゃったのは、特許だけですか。

【小笠原】 先ほど知的財産権担保融資はいろいろありますとお話ししましたが、基本的には特許権と、もう一つプログラムの著作権がございまして、大体、半々ぐらいになっております。

我々に対して融資の相談にいらっしゃる企業の業種は、例えばIT関係の企業や工作機械とか半導体の製造装置メーカーといった、いわゆるハイテクの企業が多いものですから、結果的に特許とプログラムの著作権が大体、半々ぐらいになっているということです。

【愛智】 大体、産業財産権が半分、著作権が半分という感じですか。

【小笠原】 そうですね。たまに一、二件、変わった担保をとってくれという企業もございます。

【愛智】 次に、知的財産権担保融資において、返済されずに担保処分に至るケースは、大体全体の何%ぐらいになるのでしょうか。

【小笠原】 多分、これが非常に興味あるところだとは思いますが、我々のデフォルト率は厳格に内部管理しており、公表していないということで、御了解いただければと思います。

ただ、リスクが高いから、見合わないということはございません。当然、それに見合った金利の設定ですとか、条件面の設定をしております、リスクが高いから経済合理性に合わないとか、早くやめろとか、そういうことにはなりません。それなりのリスク観で行っているというところになります。

【愛智】 融資を申請して認められる割合は、どのくらいなのでしょう。

【小笠原】 担当者の感覚ということでお許しいただければと思いますが、我々の部署には、月に数十件、融資相談が来ます。ホームページを見て電話をかけたというのがほとんどで、そのまたほとんどが、1回の電話で終わってしまうという形です。何か具体的な計画をつくって電話をかけたというよりも、インターネットで検索して「あ、こういうのがあるんだ、おもしろそうだな」という形で電話をかけてくる企業が多い。逆にそういう企業ですと、我々が電話でアドバイスをするケースが多く、例えば資金調達は、もう少しこうやったらいいんじゃないんですかとか、ほかの支援制度、こういうのを使った方がいいですよとか、アドバイスしてあげるケースが多くなっております。

なるべく、たらい回しにならないように、どこどこ

に電話をしてみてくださいではなくて、あそこに行けばああいうのがあるはずなので、電話したらどうかというふうな対応を心がけております。

その結果として、先ほどの年間で20件ということですので、相当、率に直すと割合は低いということは御想像いただけるかと思います。

【愛智】 もう数%台ですね。

【小笠原】 そうです。

【愛智】 では、どのようなものが知的財産権担保融資にマッチしているといえますか、資金調達を希望している企業は、どのような条件を満足すれば融資を受けることができると考えられるのでしょうか。

【小笠原】 逆に、どのような相談が融資に至らないかというところを幾つか列挙するとわかりやすいかなと思います。

1つ目は、いわゆる個人の発明家さんからの、特許を出願しました、成立しました、今から事業を立ち上げるので融資して頂けませんか？ というパターンです。2つ目が、そういう段階を経て、開発がある程度進みましたが、いざ量産という段階になって資金がなくなってしまいました、融資して頂けませんかというパターンです。3つ目が、それで何とか試作品ができました、今、いろいろ売り込んでいて、売り上げは立ってないけれども、周囲は高く評価してくれる、「これは絶対売れる」、「これは何十億の価値、ありますよ」と、持ち上げられて、おだてられるというパターンです。4つ目が、外部評価をもらったら、何十億の価値があると評価されたので、何十億貸して頂けませんかというパターンですね。これらが融資に至らないパターンです。

皆さん、非常に頑張って、そういう開発をされた結果ですので、そこは我々もすごく評価していますが、一つ、金融機関の立場から申し上げたいのは、事業を立ち上げる際には、相応しい資金計画の立て方があるということです。その辺は吉澤社長の御専門の分野かもしれませんが、自己資金と外部からの借り入れとのバランスをある程度ちゃんと考えた上で資金計画を立てていただきたいなど、相談を受けていて日々感じているところでございます。

そういうところがないまま、いきなり、まず我々に電話してみるというケースが多いものですから、我々からこういう資金計画を立てられたらどうですかと、アドバイスするケースが多くなっております。

以上を踏まえて、では、どういう要件を充足すれば

ということになります。やはり、その辺の資金計画がちゃんとできているという部分と、あと、我々が、「よし、これはちょっと取り上げてみよう」と思うような、売上の実績ですとか、その製品についてお客さんがいる程度、既にもうついている、もしくは、こういう契約ができつつありますよというところを二、三、提示していただければ、じゃあ、本腰を入れて審査してみようという形につながっていくこととなります⁽⁵⁾。

【愛智】 知的財産権が事業と結びついていることが必要で、純粋な技術的価値ではないのだな、ということなのかと感じました。それでは、具体的な手続についてお伺いします。担保の種類ですが、担保物権については、特許に限りますと、質権設定と譲渡担保がありますが、どのように使い分けておられますか。

【小笠原】 我々、銀行の立場からしますと、やはり、質権を設定する方が法的にも効力が明確であるものですから、なるべく質権設定をしたいのですが、出願中である特許を受ける権利に関しては、御存じのとおり、特許法によって質権設定ができませんので、譲渡担保にさせていただいております。つまり、成立済みの特許権に関しては質権、出願中である特許を受ける権利については譲渡担保と切り分けております。

もう一つのパターンとしては、我々が融資している間に出願中のものが特許権となることもありますので、そういう場合は、一度、名義を相手先に戻して改めて質権を設定するという形でやっております。

【愛智】 最後に、私ども、当委員会では、『知財金融流通基本テキスト別冊』ということで、知的財産担保融資編を作成中ですが、そこで、各章ごとに弁理士のかかわりという項目を設けていろいろ列挙しました。その中で、金融機関の立場からすると、どういうことを主に弁理士に望まれているのか、教えていただきたいのですが。

【小笠原】 今までは、担保設定時に相手先を経由して間接的にお願いするというケースが多く、どの弁理士さんをお願いするかは先方の判断を尊重しています。

ただ、今後は、融資の前後においてもいろいろお願いするケースが増えてくるかなとも考えております。

一つは、担保設定前における価値評価です。こちらが行う価値評価と、あと、融資を申し込まれた企業が行う価値評価をぶつけ合うというのが、いい検討材料になると思います。もう一つは、担保設定後といたしますか、例えば処分時における評価になります。我々は、要はなるべく高く売りたいわけですので、そ

ういう我々の評価が例えば第三者から見て妥当なのかどうか、コメントをいただくという形で、何かお力をかりる機会が今後、あまり増えて欲しくはありませんが、生ずるのかなあと感じます。

今までは、本当に閉じた世界の中での、要は、我々債権者、対、事業を買い取るスポンサーの争いであったり、そこで1対1でやり合うというケースとなるものですから、そこに第三者の意見を入れていただくとか、そういうことも今後増えてきてもいいのではないかと考えております。

【須田】 どうもありがとうございました。

知財情報活用に関する最新事情（資料3参照）

【須田】 それでは、続きまして、知財情報に関する討論に移らせていただきます。

【鈴木】 知財情報担当の鈴木健治です。この企画、もしくはこの委員会で種々検討しているときに、どうしても最後は、何かを売りたいとか、この業種はどうなっているのかというところで話が煮詰まる傾向が高い。弁理士なので、特許情報を、特許出願のための先行技術調査としてのみならず、もっと活用したらいいのではなからうかという問題意識があります。委員会でこういう座談会をするときに、知的財産権の活用の局面での特許情報の利用という観点で、高野さんは色々と先を見たアイデアを出してくださっておりますので、パトリスですとかトムソンとか、いろいろありますが、今回、高野さんをお招きして、皆で話を聞いた方がいいのではないかと提案し、了解を得ました。

早速ですが、NRI サイバーパテントでは、どういった情報を集めたり、生成したり、提供したりしているのでしょうか。ご準備いただきました資料を御参照いただきながらでも結構ですので、御説明いただけますでしょうか。

【高野】 1 ページ目にありますとおり、まずは各特許庁からの特許情報です。具体的には日本、アメリカ、ヨーロッパです。現在、中国を準備しています。この雑誌（「パテント」）が発行されるときには、中国も収録されていると思います。それと、PCTです。そういった、各国・各機関の公報情報をまず収録しています。

日本については、審査、審判、登録後の情報といった特許庁内部にある情報を、整理標準化データという形で特許庁から提供いただき、それを加工し提供しております。

例えば、1 ページ目の右の図は、審査経過をフロー表示したものです。このような加工ができます。特許庁から出ているデータは、審査請求がありましたとか、拒絶理由通知をこの日に出しましたとか、審判がありましたとか、そのようなテキストデータですが、弊社サービスでは視認性の高い、ビジュアル的な形で表示することができます。

実施の表示画面はカラーです。経過したところを、赤い線と、青いボックスで結んでいます。このフローを見ると、この出願はどこまで行って、例えば拒絶されたのか、あるいは特許になったのか、あるいは年金をどこまで払っているのかなど、わかります。

二次的に加工するとおもしろいのは、単に、先行技術調査だけでなく、今、鈴木さんがおっしゃったように、今回のテーマに近いことと言えば、評価に有用なデータも作成できますし、二次加工することによって利用のシーンが膨らむと思います。

【鈴木】 経過情報を何か検索のキーにして分析したりすることもできるんですか。

【高野】 そうですね。例えば分野を、IPC とか FI とか、皆さん、御存じの技術区分のようなもので区別できますので、それで、まず業界ごとに母集団を分けることができます。その次に、例えば弁理士（代理人）で検索して、さらに、先ほど申し上げた審査経過の情報がありますから、特許の成立率などまで追っていくことができます。そうすると、特定分野での存在感のある弁理士がわかります。

あるいは、先行技術調査について、弁理士は、クライアントである出願人企業から出願書類に関する仕事をもらって、普通ですと、先行技術調査はほとんど出願人企業に任せて、あとは書くだけという感じですが、

こういった情報を使うと、例えば今回のテーマのファンズですとか、融資とか、あるいはライセンスをする場合に、単に相手先の技術だけではなくて、今、対象となっている技術の周辺にどんな技術があるのかわかります。

後ほどの議論の中でも紹介させてもらえればよいのですが、例えば類似特許を見つけるツールがあります。類似特許をどんな企業が持っているかを見れば、その製品の市場にどのようなプレーヤーがいて、どのような特許を持っていて、今、例えば融資先、あるいはファンズの対象としている企業がどういった技術的な立場に置かれているかということを見ることもできます。そういった情報の活用方法もあると思います。

【鈴木】 ありがとうございます。この資料にあります「テキストマイニング技術」というのは、どういうもので、どんなことができるのか、教えていただけますでしょうか。

【高野】 私のスライドの1 ページ目に「TRUE TELLER パテントポートフォリオ」というソフト名が出ております。この商品は、「テキストマイニング技術によって、書誌事項から明細書まで分析可能なソフト」です。

「TRUE TELLER」に使用している「テキストマイニング」技術というのは、昔（といっても10年ほど前ですけれども）からありまして、例えば、お客様窓口ですとか、コールセンターのようなところで、お客様の苦情ですとか、いろいろな問い合わせに対応するオペレーションセンターで受け付けたテキストデータをためておき分析することで、次の商品アイデアやヒントに関する情報を導き出す技術です。

つまり、直接、一個一個のデータからはわからない

2007年知財流通流動化検討委員会座談会資料



2007年知財流通流動化検討委員会座談会資料



NRIサイバーパテント株式会社

- ・株式会社野村総合研究所 (NRI) のグループ会社
- ・1996年、NRIは、日本で初めてインターネットで特許情報サービスを開始
- ・そのサービス「NRIサイバーパテントデスク」を基に、2001年、新会社設立

サービスの特徴

NRIサイバーパテントデスク

- ・日本特許・実案・意匠・USP、EP、PCTを検索可能
- ・審査経過詳細・フロー表示、INPADOCファミリー収録
- ・約2700社（約300が特許事務所等）導入

TRUE TELLER パテントポートフォリオ

- ・テキストマイニング技術によって、書誌事項から明細書まで分析可能なソフト

調査・分析・コンサルティング



知財評価のニーズ (個々の知財の絶対評価→事業と絡めた知財群の相対評価)

- ・知財売買、ライセンス、担保融資、ファンドなど、知財の流動化に知財評価は欠かせない。
- ・知財評価は、金銭的評価(絶対評価)に限らず、相対評価やランキングのニーズも高まっている。
- ・1件毎の評価からポートフォリオ評価へ、単なる知財評価から事業絡めた知財評価へニーズは変わってきている。

特許情報の活用 (絞り込んだ後の詳細調査→バルク処理による統計分析)

- ・従来は、先行技術調査、権利評価、無効証拠資料収集などを目的とし、検索テクニックを駆使し、対象を数件～数百件に絞り込み、人的パワーで詳細を一件一件確認していた。
- ・近年は、研究戦略、事業戦略、知財戦略などを目的とし、最新のIT技術を活用し、数千件～数万件の知財群を、視認性の高い出力形式に加工し評価・分析している。

弊社で提供可能な情報例 (公開のみならず、特許庁内審査・審判状況も提供可)

- ・公開の隔々まで: 審査官、代理人、審査結果、出願人・発明者住所、ページ数、図面の説明なども検索可能
- ・クロス分析すれば、代理人毎の成功率やクライアント毎のシェア、発明者と代理人の相性などの分析も可能
- ・審査経過情報も: 評価に有用な、引用・被引用文献、閲覧請求件数、パテントファミリー、移転情報など提供可能

弁理士への期待 (凝視+俯瞰)

- ・知財の専門知識 + クライアントの事業環境の理解(事業と知財の関連、競合関係、市場など)
- ・発明者からの出願書類作成能力 + ホワイトボードや口頭での発明説明から明細書を書き上げる力
- ・統計・分析・評価能力、コミュニケーション能力、人間力

NRI Copyright (C) 2007 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

NRI Copyright (C) 2007 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

資料3 NRI サイバーパテント 高野様作成

けれども、データを総合すると新しい発想が見えてきたり、新しい商品コンセプトが出てきたり、新しいアイデアが出てくるとというのが、テキストマイニング技術を活用していた分野ですが、それを我々は特許の分野に応用したのです。実際の画面は、カラーですが、スライド1ページ目右下の絵です。それぞれの技術をマッピングして、ある技術分野でA社とB社を比較しておりまして、産業界全体では、それぞれの背景図にあるとおりですが、それぞれの会社が、ある技術分野に特化して出願されていることがわかります。

実際には赤外線サーモグラフのように着色され、多数出願されているところは赤く、それほど出願されていないところは青くなっておりまして、その産業界全体の技術がどう分布しているかという背景図の中でA社、B社がそれぞれどこに力を入れているか（各社の出願箇所は赤い点で表現）がわかるわけです。

こういったものを見れば、その会社の特許群が、どこに注力して出願しているかがわかりますし、あるいはアライアンスを組んだらどういう形になるか、競合している分野はどこなのかわかります。それがこのツールの特徴です。こういったツールを使って、我々は、コンサルティング業務も受注しております。このツールは高価ですが、弁理士も、こういったツールを持っていれば、クライアント企業に従来と異なるサービスができると思います。明細書の作成だけではなくて、コンペティターとの知財力の比較分析とか、そういった新しい分野に弁理士自身が乗り出していけるのではないかなと思っています。

【鈴木】 従来から可能な、キーワードやIPCによる検索、母集団の生成から、今度は、経過情報の何かの切り口で切ってみたり、テキストマイニングで切ってみたりと、検索する側の発想さえ豊かであれば、いろんなことができそうだなということが何となくわかりました。

このようなツールがあるという前提で、知的財産権の活用に対してどういう使われ方があってもいいとお考えでしょうか。先行技術文献調査ですとか、出願のための現状の分析ということではなくて、成立した特許権を中心とした活用を検討する方に、こんなことができるぞというのを、ざっと項目だけ挙げていただければ、ありがたいんですが、お願いできますか。

【高野】 問いに対する問いになってしまうかもしれませんが、今までの弁理士は、どちらかというと、一件一件をいかに細かく見ることができるか、その権利関

係を詳細に分析していくということが能力の一つであり、弁理士たる専門知識だったと思うのですが、特許情報自身が安価になり、大量に入手できるようになってきました。また、ITが進歩してコンピューターのハードの速度も速くなってきましたので、多量の特許のデータをダウンロードして、それを統計的に、あるいはテキストマイニングのような処理をすることによって、例えばSWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) 分析として、その企業の強み、弱み、チャンス、リスクを分析したり、ある特許とある特許の相対的な比較評価をしたり、特許群として位置付けを見ることができるようになったわけです。

ですから、今までのような、一件一件の権利関係を見ていく仕事から、新たなところに行けるのではないかと。特許出願や特許権を、群として、ポートフォリオとして扱ったり、あるいは相対的な優劣を見たりと、そういったところに行く時代になってきたと思いますし、やはり、先進的な弁理士には、そういった新しい技術やツールをうまく使いこなすことによって、一歩先を進んでほしいと思っています。

【鈴木】 このNRIサイバーパテントで可能になった技術で、割と良く使われているものはありますか。

【高野】 審査経過情報（整理標準化データ）の中には当然、審査に関する情報が入っているのですが、審査官、審判官が引用した文献もデータとして入っています。

例えば、A社の特許があったとして、特許が成立するまでに、拒絶理由通知にて、B社の出願、C社の出願、あるいは自社であるA社の出願という形で、幾つか引用文献がつけられると思います。そこまでの情報は、今までも何とか取り出せましたが、コンピューターの技術が発展しましたので、その逆引きを瞬時にやってしまうことができるのです。つまり、被引用（引用されている文献）を瞬時に取り出すことができるのです。

弊社で被引用情報をサービスしています。例えば先ほどのファンドとか、融資でもよいのですが、その対象となったある特許について、その特許が成立したときに引用された文献はもちろん、その特許自身を引用している、被引用文献を見ることができるのです。被引用文献は、似た技術を使いたがっている候補先の参考情報となります。特許として成立したら、被引用情報を分析することで、売り込み先や、攻める先が見えてきます。それが逆引きで二次加工することのおもしろいところですね。弊社は、これをリアルタイムで、新

しいデータをどんどん蓄積しています。

考えてみればわかるとおり、引用情報というのは、固定的です。拒絶で引用文献があったとしても、一回、特許になったら、後から増えることはないのですが、被引用情報はどんどん増えていきます。いい特許ですと、後から審査官がどんどん引用して、ほかの出願をつぶしてきますから。

そういった逆引きによる被引用情報が一点です。

もう一点ですが、これも私どもが日本で初めて採用して、今は弊社のコンペティターもやっていますが、概念検索というエンジンを採用した検索です。キーワードではなくて、文章で検索できるのです。

特に弊社で採用している概念検索エンジンは、文章の中の単語を、どの技術方向を向いているかベクトルで切り出します。数学をやった方は御存じだと思いますが、ベクトルは、足し算をしていくと1本のベクトルになります。特許、一件一件をベクトル化し、特許全体に対するベクトル群と入力した文章ベクトルの内積をとっていくのです。そうすると、内積値の高いものが入力した文章に近い特許になるのです。つまり、同じ方向を向いている特許が近い特許ですから、内積値の高いものから順番に出力すると、類似検索ができるわけです。

ある注目すべき特許を特定したときに、その特許に類似する他の特許について、弊社はワンクリックで抽出できます。ワンクリックで「類似特許」を指示すると、スコアの高いもの、つまり、内積値の高いものから順番に出力し、特定した特許に近い特許がずらずら表示されます。キーワードを入力したり、検索式をつくらなくても抽出できるのです。そういったところが、おもしろいと思います。

【鈴木】 何かいい特許、話題になる特許が見つかったら、そこから概念検索で広げていったり、引用・被引用関係を見ていったりすることができる。また、多分、ファンドにおいても、先ほどのカーブアウトで切り出しをしましょう、どの従業員が大事なのかなという当たりをつけるときにも、まず、この発明者の出願はこれだけ引用されているという形で活用できるでしょうし、担保融資においても、一度実行した後、5年間ありますので、その後どうなっているのかというウォッチングに、人的なコストをかけるのではなくて、システムティックにある程度何かできるのではないかと。

なおかつ、特許の公報は、多分、金融関係の方にとっては読みづらいものだと思うんですね。しかし、弁

理士はそれを読まない仕事にならないところがありまして、こういう技術分野でこういう書き方をするとどうなのかということを含めて、出願を中心とする弁理士も、これの知財の活用の局面において何か新たに役に立つ情報整理ができるかもしれない。そういう願いがこの座談会で伝わるといいんですが。

また、ライセンスとも絡んできて、若干話題が錯綜するかもしれませんが、高野さん、よろしく願いいたします。ありがとうございました。

【須田】 どうもありがとうございました。

ライセンスに関する最新事情（資料4参照）

【須田】 それでは、ライセンスに関する討論に入りたいと思います。よろしく願いいたします。

【岩下】 岩下と申します。最初に、ちょっと総論的な、抽象的なお話になってしまいますけれども、高柳さんが企業内でこのライセンスに非常に経験が御豊富ということで、まず一点、お伺いしたいのは、事業、ビジネスにとってライセンスはどういう位置づけと考えたらよろしいんでしょうかということです。

【高柳】 ライセンスは、アサインメント（譲渡）とは全く違い、実施形態を分割でき且つ種々の付帯条件を付けるのが通例となっています。ライセンスは、単に特許を実施していいとか、技術を実施していいという、オール・オア・ナッシングではなくて、例えば、医療分野では、もう、ものすごい付帯条件をつけることも珍しくありません。

もちろん、製造、販売、使用のライセンス範囲にしても、製造だけ、販売だけ、使用だけとか、それもある製品にだけとか、テリトリーも、国はもちろん、日本の中でも、またフィールドでも分けることができる。例えば、我々の分野でいけば、医療分野、診断とか、また、医療分野の中でも糖尿病だけとか、事業戦略に応じていろいろな範囲に分けられます。

それから、販売権をどうするとか、グラントバックをどうするとか。また、グラントバック以前に、ライセンス・アウトする代わりにライセンス・インも約束させて、新しいビジネスのオポチュニティーをもらうとか、独禁法等の規律は考慮しますが、あらゆる付帯条件を検討します。

企業としては、もうそれをやらないと、せっかくの虎の子の技術を活かさない。我々の方では Optimization of Return（利益の最適化）と言うわけですが、特許、技術、投資—特許にするまでは

investment（投資）なんですね—その投資をいかにリターンに結びつけるか。特許にするまでの投資からリターンを得るための活用の一つとして、ライセンスがある。もちろん自分自身でやり、ほかを排除してもいいわけです。

中小企業の方は「いや、俺は自分のところで出来さえすればいいんだ。あと、独占を邪魔する者はけっ飛ばしていればいいんだ」と言うのですが、それは非常にもったいないのですよ。自分のテリトリーはそうかもしれませんよ。では、アメリカであなた方はそれだけセールス・フォースとか何かありますか。事業をするフォースがあるんですかと。ない。では、何でこれ、生かせないのかと、いうことです。良い技術であればあるほど、もう世界中に匂（しゅん）のうちにライセンスすることによって、Optimization of Returnを図れるわけです。

そういう意味で、ライセンスというのは知財戦略の一環、しかも経営戦略の重要な一つとして当然位置づけられなければいけないと思っています。

【岩下】 それではさらに、そのビジネス上の意義、役割を検討する上でもし大切な視点がありましたら、教えていただきたいのですが。

【高柳】 各事業とか分野によって違うと思いますが、ライセンスはビジネスのツールであって、今、知的財産権というのは市場経済の中で唯一独占が合法的に許される手段ですから、これをどういうふうに展開して収益の最大化を図るかという視点が必要です。技術が出たから出願する、プロテクトするということだけではなくて、それをビジネスの戦略の一つとしてとらえる視点が全社的に必要だと思いますね。

【岩下】 ライセンスを語る上で当然ながらライセンサーとライセンシーという二つの立場が出てくると思う

のですけれども、まずライセンサー側で、その意義について、いろいろあると思いますけれども、もし注意すべき項目等を挙げるとすればどのようなことになるでしょうか。

【高柳】 お手元の資料にライセンスのビジネス上の意義というのをちょっと書かせてもらったのですが、ランセンサー側としては、やっぱりライセンスというのは、自分がやって最大収益を図れる分野、地域であれば、それが一番いいわけですが、自分ができないときに第三者の手によって知財を使った製品の商業化を図るとというのが一つの意義です。そういう意味では資源、リソースのアウトソーシングです。

そういうことで、先ほどのカーブアウトの話もそうですけれども、自社でできないものをそのまま死蔵してしまうのではなくて、何とか活用してそこから利益を得るための手段としてライセンスが使われます。

それでも、先ほど申し上げましたような、いろいろな自社の戦略上都合のよろしい条件を要求できるわけですから、最終的には受け手とのいろいろな交渉になりますけれども、そういうふうになんぞ個別の戦略に沿ってビジネス展開をしていく。

それから、もう一つは、エレクトロニクス業界などは自社の大きな技術を使うために、つまり freedom to operate を確保するために、ライセンスすることです。よその特許を受けないと、この道を通れない、ITなど技術が錯綜している分野では、自社の製品を出すためにクロスで持っていく。そういう意味では、自社の技術を実現するために、相手のライセンスを受け、自分のものをライセンスしていく。そういう展開もできますね。

もちろんライセンス収入も大事です。

それから、我々の分野ですと、アメリカなんかでは

ライセンスのビジネス上の意義 ①

・ ライセンサー側：

- ① 第三者の手による知的財産の商業化・実用化
 - ・ 自身の性格上、事業戦略上或いは地域的に第三者に任せる方がベターなもの
 - ・ 開発中断テーマ（休眠知的財産）の活用、再生
- ② 資源のアウトソーシング
 - ・ 研究開発リスクの軽減
 - ・ 開発・実用化の加速
- ③ ライセンス収入
- ④ 販売権の獲得
- ⑤ ライセンシーの改良技術、データの入手
- ⑥ 反対給付としてのライセンシーの別の特許・技術の導入

ライセンスのビジネス上の意義 ②

・ ライセンシー側：

- ① 自己実施の自由確保
- ② 特許侵害の回避
- ③ 新技術の導入による新事業展開・現製品の品質向上、生産効率のアップ
- ④ 医薬・バイオの場合：
 - ・ 開発パイプラインの充足（将来のビジネスチャンスの獲得）
 - ・ 創業ターゲットの入手
 - ・ リサーチツールの導入による研究促進

販売権の取得、共同販売権を取るとか、一定の期間を過ぎたら販売権を買い取れる条項付きとかいう契約もよくあります。

また、ライセンスの改良技術、あるいはデータ、医薬で言うとアメリカで先に臨床開発をやるのであれば臨床データを我々が自由に使える。それは日本で承認をとるにも非常に参考になるというか、後押ししてくれるのですね。

そして、反対給付、カウンター・プロダクトとしての、ライセンスが持っている別の製品技術を、包括クロスという意味ではなくて、相手先から導入する。医薬で言えば、本当に今、承認をとれる薬が少ないですから、自分のものをライセンスするときには、アメリカのメガファーマにライセンスするとすれば、逆に、メガファーマが日本で臨床開発中のものの権利、例えば販売権を取ります。実際に、ライセンス・アウトしたものはもう途中でドロップしたけれども、反対給付として入れたものが大化けして、1000億円規模で売っているという会社もあります。

そういうことで、自分の宝を嫁に出す、そうしたらやっぱり婿を取るということにも十分使える。我々は一品一品でもそういう使い方をしています。

【岩下】 続きまして今度はライセンス側から見た場合の意義というのはどういうことになりますか。

【高柳】 ライセンス側から見ますと、先ほど言いましたように自分の王道を通りたい、freedom to operateを確保したいため、積極的な意味での包括クロスライセンス契約を結ぶ。それと、侵害してしまうことを回避するためにライセンスを受ける。

そのほかに、化学、医薬分野では新規事業機会の創出ということがあります。新しい製品、技術を入れることによって、事業展開のnew opportunityができるわけですね。これが最大の導入インセンティブです。

特に医薬、バイオの場合は今、開発中の化合物、パイプラインと言いますが、フェーズ1に何があるか、2に何があるか、3に何があるかというのは、まあみんな大体わかるんですけども、承認取得までには10年、15年という非常に長い時間がかかります。また、それは途中で、薬効の高い候補化合物であればあるほど、安全性のハードルも高く、次々と落ちていく。ですから、そういうものを埋めるためにどんどん新しいものを補充していく必要があり、そのためのライセンス・インを積極的に行おうとする訳なんです。

メガファーマでも、今、市場に出ているものも、こ

れから出るものも、大体3割から4割が導入品です。この間、日本の大手の製薬会社はアメリカのベンチャーから一時金総額80ミリオンドル、100億円超というライセンスを受けました。これにはさらにランニングロイヤルティーとかいろいろなものがつきます。これはやっぱり新しい事業機会を得るために開発パイプラインを補充したということです。良いものであれば、そのくらいの値段がつくこともあるわけです。

【岩下】 今のお話からも、ビジネス戦略にとってライセンスは非常に重要なものであることがよくわかりました。ところで、弁理士への期待・要望はいかがでしょうか。

【高柳】 弁理士、特にプロセキューションを専門とする方に対して一つ注文というか、そういうことを申し上げたいんです。私も弁理士の一人ですけども、ライセンスセミナーとかいろいろなところでお話をさせていただくときに、ベンチャーの方、中小企業の方、いろいろな方がセミナーが終わってから相談に来られるんですね。そうするとやっぱりライセンシングの戦略的なこと、単に契約の条件というよりも、ビジネスをどうしたらいいのだろうか、ということ、先ほどの附帯条件も含めてこれをどういうふうにとったら一番自社のビジネスにとって役立つかということをよく聞かれます。

それは弁理士さんにお話ししてもなかなか伝わらない。では、弁護士さんといっても、またこれも大多数の方は技術がわからないし、そういうライセンスをやったことのない人はもう全くわからない。だれに相談していいのかわからない。質問を下さる受講者からは、わらにもすがる思いを感じます。企業にとって、もう虎の子の技術なわけですよ。それが下手な契約をすると取られちゃう。

そういうことで、その辺のニーズは中小企業、ベンチャーへ行けば行くほど高いのではないかと思うんです。ぜひ日本弁理士会、弁理士の先生方も、特許事務所としては特許を一件取れば一つのビジネスですけども、企業にとっては特許をとってナンボ、ではなくて、活用できてナンボなものですから、先ほど高野さんもおっしゃいましたが、一件一件主義ではなくてポートフォリオ的に群として、プロジェクトとして、技術全体として、どういうふうにご指導していったらいいのか、アドバイスしていったらいいのかということところにも力を入れていただきたいと思っています。

【岩下】 ありがとうございます。

【須田】高柳さん、どうもありがとうございました。

全体討論

【須田】以上で大体各論の討論は終了いたしましたけれども、今の各ゲストの皆さんからのお話に対して何か御質問がございましたら承りたいと思います。

【高野】参考までにですが、先ほどカーブアウトの話の中にスピニアウトとスピノフという話がありました。私は、御紹介いただいたとおり、社内ベンチャー制度で会社をつくっております、弊社はスピノフですね（一同笑い）。そして、おっしゃるとおり文化とか社員というのはやはりそのまま背負ってきています。同じビルに親会社とグループ会社が入っていますから、よくも悪くも人と文化については大きな刺激はありません。それがいいところもあると思いますし、おっしゃったとおり、新しい風を呼び込むのももちろんいいのかもしれませんが。

【須田】吉澤さんなどは高野さんのお話を伺って、あ、これは使えるなというような特許情報の利用の形が見出されたのではないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。

【吉澤】まさにおっしゃるとおりです。大体、この技術ができますという形で紹介を受けるんですね。で、パテントはこれだけ、50件とか100件とか、出てきますと。で、カーブアウトの対象で検討しましょうといったときに、これが一体どんな技術なのかというのを見極めるのがすごく大変なんです。

もちろんいわゆるベンチャーキャピタル的な、これ将来幾ら儲かるから現在価値に引き直してどうのこうのという計算はするんですけども、一番わからないのはやっぱり知財のところなんです。知財も、A社が100件出していて、競合のB社は50件出していてとか、そういういわゆるキーワード検索だけでは、技術の本質みたいなものが見えてこない。

その辺の、本当の意味での知財の強さとか、あるいは今後どういう戦略をとっていかなければいけないかというのが、やっぱりこれからもっと取り組むべきところだと思います。特に電子産業は、高柳さんから御指摘があったように、クロスライセンスが多分一番複雑に入り組んでいる分野でしょう。そこを解きほぐすべきかどうかというのは結構重要な課題となっておりますので、ぜひ何か御一緒に仕事ができることがあればなと思いますね。

【須田】当委員の中にも非常に多種多様な問題意識を

持っている者がおまして、松村さん、今、ライセンスに関しては高柳さんから一通り現状ですとか将来像ですとかについてお話がありましたが、それらをふまえて、今日お越しのゲストの皆さんに問題提起といえますか、何かございましたらお願いいたします。

【松村】はい。いろいろと質問させていただきたい点があります。先ほど高柳さんから弁理士はこうあるべきだという話が出て、もう結論が出てしまったようなことになっておるんですが、そのことについても少し議論をしたいと思うんです。

まず、知財流通におけるライセンスというのは最終段階のところの問題だと思っております。ライセンスという形は昔から、非常に古くから、やっておられまして、高柳さんも相当古くからやっておられるように思いますが、大体企業間の相対契約が多い。相対なものですから、水面下で行われておって、余り表面化しない。裁判沙汰になって新聞に載るとなれば、わかりますが、通常、余り表にあらわれていない。

ところが、2003年に皆さん御存じの例のピンチェンジモデルという契約、つまり日本で初めて特許権を証券化したということ、それから2004年に信託業法が改正されて、知的財産権が信託の対象になってきたということで、このあたりから知財流通の形が少し変わってきたのではないかと、私は思っておったわけです。

したがって、知財流通におけるライセンスも新しい形なり新しいことなりを考えなければならぬし、弁理士もそれに即応したことをやっていかなければならないのではないかという問題意識を持っております。

今まで銀行さんは特許権のライセンスとか譲渡とかというものには無関係であったと思われるのですが、今の話も聞いていますと、知財の譲渡担保とか質権とかということで、銀行さんが新しい登場人物として出てこられたという、知財流通にとっては非常におもしろい場面が見えてきたのではないかと認識しておるわけです。

そこでまず高柳さんに御質問したいんですが、大体ライセンスが始まる「きっかけ」はそもそもどのあたりから来るのか。例えば相手側から話があるのか。こちらから仕掛けるのか。あるいは事業ごとに例えば売却ですとか、いろいろあると思うんですが、化学とか薬学の分野に限って結構でございますので……。

【高柳】医薬の場合にはどこの会社も、まず、他社の技術のライセンス・イン部隊というのがありまして、

どこの会社がどういう技術を持っているかというのをものすごく詳細に、様々なつてや情報網を通して、調査して、良いものについては片っ端から声をかけてもらいに行きます。

【松村】ほう。

【高柳】それでも、なかなかライセンス・インできるものが少ない。

それから、ライセンス・アウトする場合にも、いろいろなことを事業戦略的にやりまして、芽が出たものをすべて自社の研究開発費で賄っていくわけにはいかなないので、資源配分ということで、どれを重点的に自社で研究開発し、残りは他社にしてもらおうか、というふうに分けをします。したがって、やっぱり技術営業みたいな部隊が全世界を回って、どういう会社が引き取ってくれそうかということをやっています。

そういうことで、一つのビジネス機会を最大化するには、入れる方も出す方も、自ら積極的に取り組む、というのが製薬業界です。これは特殊だと思いますけれどもね。

【松村】なるほど。

【高柳】侵害の警告が来たから、というのはもちろんあります。そういうものもありますけれども、医薬業界では非常に少ないと思いますねえ。

【松村】ありがとうございます。

小笠原さんにお聞きしたいんですけども、先ほど、知財担保融資ということで質権を設定したり、あるいは譲渡担保するというふうなことがあって、そのときに資金が回収できなくて—これは特許権をカタにとっておるんですが、その元々の特許権は売却できそうな宛先があるものでないか—とだめであると言われていたような気がするんですけども—結果的にその特許権をどこかへライセンスしたとかいうケースはございますか。

【小笠原】あ、我々自体が権利者となってということですか。

【松村】はい。

【小笠原】それはできるような契約にはなっているんですが、実際の例はほとんどないと思いますね。やはりどこかに買い取ってもらう。

【松村】ああ。その特許権を買い取ってもらう。

【小笠原】ええ。要するに担保解除と我々は呼んでいますけれども……。ですから、当然その融資の時点においては市場価値があると判断するわけですけども、それはどこかに売れるだろうという判断であって、

最初からどこかに決まっているわけではありませんから、我々もかなりリスクをとってやっていることにはなります。

【松村】相当なリスクですね。

【小笠原】なので、それ相応の金利をもらった上での融資でないと成り立たないということです。

【松村】それは先ほど数%しかできないよとおっしゃった……。

【小笠原】まあ、その相談から融資が実現されるというのはですね。

【松村】わかりました。

吉澤さんにお聞きしたいんですけども、カーブアウトするとき、つまり技術のある人なり事業なりを切り出すときに、親の持っている特許権についてこの会社がライセンスを受け取るのか。あるいは譲渡を受けるのか。それからもう一つ、ここでカーブアウトした会社が、技術屋もおるわけですから、そこで開発して生まれた特許権を親元へどういうふうにしておるのか。その辺はちょっと興味深いんです。

【吉澤】いろいろなケースがあると思うんですが、今までのケースでは基本的には特許は全部その新しくつくった会社に移していますね。

【松村】移す。

【吉澤】はい。移す方向でまずは話をスタートします。それはなぜかという、切り出した会社の価値をできるだけ高くするには、特許権者であること、特許権を持っていることが一番だからです。その方向が一番価値が上がりますというところで、まずは権利を移転するというをさせていただいています。

その上で、親がクロスライセンスしているということで、親元にだけ、いわゆるクロスライセンシング先にだけ、提供できるという形、いわゆる通常実施権のライセンスバックをするような感じの形でやっているケースが一つあります。

それが基本形なんですけど、実はそうではなくて、親がクロスライセンシングしているので、特許をA、B、Cという種類に分けて、これは移せますと。これは通常実施権を与えますと。なぜならば自分たちでも使っているからと。

だから、この分野における通常実施権なのか、この分野における独占的な通常実施権なのかというのをやる部分。それから、クロスライセンシングをやっている、もう単なる通常実施権だけをやる部分。そういう特許の仕分けを行って、それで全部やっていますね。

【松村】大体想像はできますが、非常に御苦労の要る仕事ですね、そこのところは。

【吉澤】ええ。まあ、できれば全部移してもらえばいいんですけども、あとはメーカーさんの本当にカルチャーというか特許戦略に一番かかるところですので、考え方によりますね。

【松村】先ほど申しました、その事業で新しくできた特許の親元への影響というのは通常実施権……。

【吉澤】それは基本的には……。

【松村】しない。

【吉澤】しないですね。それはついてないです。

ただ、ソフトウェア的なライセンスの場合は、例えばそれでできて、かつそちらをベースにある程度改造的なものであれば、その改造部分は共有にしましょうとか、そういうのがついているものもあります。ソフトウェア的な権利も、ライセンスといいますか、出して—いただいているものに関してはですね。特許権ということではそれは今のところはないです。出てくるかもしれないけれども……。

【松村】ありがとうございます。

別の観点から御質問をさせていただきます。高柳さん、ライセンスの形態には、特許権のみとか、特許、プラス、ノウハウあるいは特許、プラス、ノウハウ、プラス、設備も一緒にとか、あるいは事業丸ごととか、いろいろなパターンがあると思うんですが、そういった観点から見るとどのあたりが多うございますでしょうか。

【高柳】もちろんこれも業種によって違うと思いますけれども、医薬部門ではほとんどが特許、プラス、ノウハウです—ノウハウというか、ある開発品の今までの毒性データであったり、臨床データであったり、そういうものを一緒にして、物質特許等をパッケージでライセンスするというのがもう通常のやり方ですね。

【松村】なるほど。

【高柳】ただ、特許の侵害、不侵害で争ったものについては、最終的に和解の形でライセンスし合う場合には、特許だけになります。それ以外はほとんどノウハウ付きのライセンスです。

それから化学等もやっぱりノウハウ、プラス、特許という形が一番多いんじゃないでしょうかねえ。

【松村】よく休眠特許の活用ということが言われておるんですが、この点についてはどうお考えですか。

【高柳】休眠特許を活用できれば一番いいんですけども、先ほどいろいろお話が出ましたが、特許はや

っぱり年間40万件も出ますので、本当を言うと、もうノイズがいっぱいあります。企業においても本当にどれが有効な特許なのかという問題があるわけです。

我々の方の医薬分野は、エレクトロニクス業界と比べると、けたが2つ、3つ違うぐらいの数です。ただ、外国出願が多いですね。1つの特許をメガファーマだと100カ国ぐらいに出します。我々は、最終的にEPC各国移行をした場合でも、50より下だと思えますけれども、それでも1件が20、30に化けても、10件持っていたら200、300になります。

【松村】そうですね。

【高柳】それはものすごいお金がかかりますねえ。したがって、我々の方ではできるだけ選別をして、維持要否を検討して、全く要らないもの、それから、これは自社では開発しないけれどもライセンスの可能性があるからとっておこうというものというふうに分類をして、期間を限ってライセンス・アウト可能なものについてはやっぱりライセンスングをいろいろやり、それでもだめなものは落としていくというふうにしています。

エレクトロニクスのように毎年何千件、何万件出るような業界だと、どうやっているのか、僕はよくわかりませんが、やはりその辺の目利きが必要だと思えますね。

【松村】そういう意味ではできるだけ休眠特許にならないように配慮されているということですね。

【高柳】はい。大学の特許が非常に問題だと思うんですね。今は優遇されていますからいいですけどもね。特許にはなるんですけども、そのうち本当に活用されるものがどれだけあるのか。そうでないものは、持っている維持費がかかりますので、不良資産的な感じがしますね。ですから、できるだけライセンスング活動をして、まず目利きをして、ライセンスして行く、だめなものはもう……。

【松村】落としていくと。

【高柳】落としていくと、いうことをしないとマネージできないと思えますね。

【松村】なるほど。

それから、先ほど弁理士に対する注文ということで種々お話しされておりましたけれども、私も同感でございます。契約という、すぐさま弁護士に頼もうかという話がよく出てくるんですけども、どうもその辺がちょっと違和感を私も感じておるんです。高柳さんは法務も一時お預かりになったということですか

ら、その辺のこともよくおわかりと思いますが、やはり弁理士はもう少しライセンスに対する力をつけて、クライアントの期待に沿えるような形にしていかないかんと思うんです。

【高柳】 私もそう思いますね。私の会社は、出身の三菱化学もそうですけれども、知財部でライセンス契約、技術契約、すべて掌握して、法務のダブルチェックは受けません。そういうファンクションが知財部の中にあるんです。

そして、やっぱり知財部でやる方がいい。まあ自分は技術がわからなくても、同じ部とコンビを組んでやって、いろいろな情報交換をしながら、知財をライセンス、活用できるようにするにはどうすればいいかを考える。それがまた研究にフィードバックされて知財のサイクルがうまく回っていく。そういう意味で出願ができるファンクションが、契約であったり、ライセンスであったり、そういうこともできるようになるのが一番理想的だと私は思います。

【松村】 そうですね。私も同感です。そういう意味で弁理士がそこまでお手伝いできるような実力をつけるのにどうしたらいいかというのは、また一つ、日本弁理士会としては大きな課題であろうかと思っています。

【高柳】 やはり一件一件のプロセキューションだけでなく、その会社、クライアントのビジネス、それから技術全体のバックグラウンド、技術の競争状態、そういうものを広く見て、そこにコンサルを少しずつしていくというのが重要ではないかと思いますね。

【松村】 小さい会社でも弁理士さんを顧問弁理士に付けているところがあるんですが、顧問弁理士をなかなかつけてくれないといううらみがちょっとあって、そのあたりからやっていくと、今おっしゃるようなことが実現できるのではないかと思いますし、また、今日おられます日本政策投資銀行さんとかTAGさんとかがそういった意味で弁理士を判る方もいらっしゃるわけですので、大いに活用していただければと思います。

私の方からは大体そのあたりでございます。

【須田】 引き続き、もう少し全体討論を進めていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。

【岩下】 では、私の方から吉澤さんに1点だけ。これはぜひ高野さんにも議論に加わっていただきたいのですが、我々弁理士はいわゆる知的財産権という素材をつくり出している一方で、それがどういうふう現場で活用されているかというのがいまひとつよくわか

らないという事情があります。そこで、知的財産に関する情報自体を入手するのは我々が非常に長けている部分とは思いますが、こういった情報があればさらにいい投資活動ができるといった点があれば、教えていただきたいと思います。また、そうした情報入手するためにはやはりツールがあれば便利かなと思いますので、そういったものは現時点でNRIの方で実現可能なのか、今後そういうことも展開していただけるか、そういったところを高野さんにお話しただければと思います。

【吉澤】 一つは我々が対象とする技術あるいはその特許がほかの知財を侵害していないかどうか、それをあらかじめどうやってきちっと把握することができるかというところが大きなポイントです。

それともう一つは、これは政策投資銀行さんも同じでしょうが、その知財の価値がどれぐらいのものであるか、投資するときは幾らと見込んで投資をすることになるので、その価値が幾らであるかをきちっと把握すること。

この2点が我々の中で非常に重要な仕事になります。これをうまく定量的にできる方法が、難しいと思うんですけれども、常に必要だと思っているんです。例えばカーブアウトで切り出すときに、要はこの技術をうちは幾らだと思っていますと。買う方と売る方ですから、この差は100割ぐらい離れたところからスタートするわけですよ。

では、どうやって落とすかという、余り論理的ではないところで、ではこの辺でいきましょうかというところで落とす。実際のところはいわゆる特許の価値みたいなもので決まってしまうというところがあるんですが……。

それは変な話であって、やっぱりお互いに納得性のあるところでの何か落とすところみたいなものがあればいいんでしょうけれども、特に我々カーブアウトとか電子産業の場合は、非常に価値の幅を広くとれますので、余り相場というのもない中で、どうやったらいいかということになります。それをうまく論理的にというか、まとめ上げる方法みたいなものがあればいいというのはありますね。

【岩下】 そのためにはやっぱり全体を先ほど言われたポートフォリオ的な群としてとらえた分析もまた重要になっていくということですが、現在そういうツールはもう既に活用できる段階まで来ているのでしょうか。

【高野】 弊社は、銀行さんに対しても、あるいは、具体名は言えませんが、ある団体に対しても、評価データをお渡しすることがあります。

その中で使うデータを3つほど紹介したいと思います。一つは今おっしゃった、例えば侵害していないかという不安については、引用情報が役立ちます。ある特許の引用文献を見れば、それより前に出願され、審査官が目につけた技術というのがわかりますから、そこはやはり当たってみるべきでしょうし、逆に、被引用というのはもちろんライセンス先の候補になります。

二つ目は、おもしろいことに、裁判になる案件はその前に包袋取り寄せが概ね入ります。弁理士が包袋(特許庁内部の書類)を閲覧請求することもあります。訴訟が近づくと、あるいは、水面下でもめ始めると、閲覧件数が急激に上がります。実は弊社のサービスでは閲覧請求件数をカウントし提供しています。

ですから、裁判になっている案件は、閲覧件数が2けた、何十件になることもあります。あるいは、私はコラム (<http://bizplus.nikkei.co.jp/>で連載中) などを書くときに包袋を取り寄せたりするのですが、話題になっている特許は記者さんなども閲覧請求をかけるので、閲覧件数は、おもしろい情報だと思います。

先ほどの引用、被引用というのが、審査官から見た知財の評価であるのに対して、閲覧請求の件数というのはどちらかというと第三者から見た、その知財に対する注目度ということが言えます。

三つ目は、先ほど高柳さんがおっしゃっていた重要な特許は、特に医薬分野となれば何カ国にも出願します。そうすると、当然PCTを使われると思うのですが、私どもはパテントファミリーのデータを持っていますから、PCTを含めて何カ国に出願しているか、つまりどれだけお金をその知財に本人企業がつぎ込んでいるかという、本人自身から見た評価も指標として出せます。

ですから、その3つの指標、つまり審査官から見た指標と、第三者から見た指標と、本人の注力度あるいは真剣度と、その辺をミックスすると、いろいろな投資あるいは融資の一つの参考材料になるのではないかと思います。

【岩下】 大変参考になりました。ありがとうございます。

【鈴木】 今の点で、まだ日本だと実現するのはなかなか難しいんですが、特許権になった後にどのくらいの

年数、年金を支払っていらっしゃるかどうかというものも、業種、業界によってかなり違いますし、20年もっているもの、もうちょっと早く、ライフサイクルが短く、それに応じた年金管理をしているものがあります。そういった年金納付の情報も、個別の情報を出すのはなかなか難しいでしょうが、技術分野等で統計的にまとめて、国が、または、国から情報を得たところが整理して出してもらえると有り難いです。価値評価の観点から年金納付情報を分析した学術論文も何本か出てきています。

先ほど小笠原さんがヒアリングを重視しますと言われましたけれども、それはどうしても担当者の主観的な判断だと後で言われがちなんです。その主観的な判断と、それを裏づけるような客観的なデータとの組み合わせによって、その虎の子の虎の子らしさ、本当に虎の子なんですよということを合理的に説明できる。しかも、虎の子だったねというのがみんなわかったときに手を出しても、これは儲かる可能性は金融側から見てもビジネス側から見ても低いです。

例えば、そうですね、この辺の話はもうちょっと客観的に何とかならないものかな、というような、知的財産権自体でも、その情報でも、何か担保融資の現場からの声があれば教えていただきたいのです。

【小笠原】 今のお話の中で高野さんの方からあった引用件数とか閲覧請求の件数がわかるというのは非常に裏づけになるなあと、きょうは新しい発見があってすごくよかったなあと、よく例に出されるGoogleだったら、結局引用されている件数で上位に行くというような形で、やっぱり引用されているほど価値があるかもしれないという推測が成り立ちますので、それは持ち帰って、今後ぜひ、こういうやり方もあるよということをやってみたいなと思いました。

それ以外のところはまだ新しいアイデアがなかなか浮かんでいないんですけれども、きょうのこの座談会ではそういう発見があったということをお知らせしたいと思います。

【鈴木】 虎の子が生まれたことを本人はまだ気がついていないんですけど、競業他社や金融側が見つけた、という局面において、虎の子を見出したファンド、担保融資、ライセンスは、現状の実務もしくは法制度によると、結構排他的なんです。担保融資しようかなあと、株主さんの承諾がなければそれができなかったとか、カーブアウトしようにも、ライセンス契約に譲渡禁止特約が入っていると、ライセ

ンス契約では、ある業種では、質入れするなという条項ですとか、譲渡禁止特約も入れてくるだろうという排他性です。これを局面局面でその経営者が使っているような、お互いのゆずり合いみたいなものは難しいんじゃないでしょうか。

【吉澤】 できるんじゃないんですかね。今あるんだけれども、いつか誰かに特許権が移転してしまうかわからないというのが多分、気持ち悪いところなんで、それがとめられれば何かやり方はあるんだろうと思います。もちろん融資と投資の関係でいけば、もしそういう状況であって、投資を優先させたいんだったら、融資の部分はもうお金を返して、質権を外していただければ、きれいな体になるわけですよ。そういうことも含めて、多分不動産なんかと同じだと思うんですけども、きちっと権利関係が整理できるのであれば、そこは解決できると思うんですよ。ちゃんとした、政策投資銀行さんみたいなところがそういうふうに質権者であれば、多分できるんですね。それがよくわからない状況で、権利関係が複雑で、もうどうしようもなくなっているというところ、これはちょっと危険だから手が出せないかなという判断かもしれません。

【鈴木】 質権を設定していて、仮に実行しなければいけなくなった場合、質権設定後に許諾した通常実施権、ライセンスというのは、金融側は解除すると思いますか。法的には解除できるわけですね。

【小笠原】 そうですね。今の話とも絡んでくるんですけども、結構、確かにいろいろ複雑になってきていまして、やっぱり一番時間がかかるのが担保解除のときの権利関係が錯綜しているときとか、あと、非常に声の大きい人がいて、なかなかこちらの思うように進まないときとかで、そういうのが増えてきています。ですので、そこら辺が逆に言うとうちの、まあ、もしかすると、銀行内部のリソースにおいては、確かに足りない部分かもしれません。うちの銀行の顧問弁護士がいても、先ほどのお話のとおり、顧問弁理士はいないという世界になってくるので、そこを解きほぐすやり方というのはまだまだこちらも勉強しなければいけない部分かなあとと思います。

具体的な事例とかは今ぱっと思いつかないんで、ちょっとお答えになってないかもしれないんですけども、そこは確かに課題だと思います。

【鈴木】 虎の子のライセンスを受けるときはやはり担保融資するなとかという実務が多いんですか。

【高柳】 そういう、担保がついているとかいうのは、

余り経験がないですね。それよりも、ベンチャーなんかはもう、そのライセンスでもってひとつ大きくしよう、あるいはIPOをしようと考えていますので、まず担保で資金調達というよりも、やっぱりベンチャーキャピタルとかそういうものからエンゼルを探して、そのためにも名のあるところにライセンスをして、という風潮でしょうか。

総括～各ゲストから各方面への要望を中心に～

【須田】 全体の討論を進めてまいりましたけれども、最後にきょう御参加いただきましたゲストの方々からこういう方面にこういうお願いが今後できるのではないかなというようにお話も含めて、一言いただくとともに、座談会に参加した委員の方からは今日こういう気づきがあったというようなところを一言いただければと思います。

それでは、テクノロジー・アライアンス・インベストメントの吉澤さんからお願いいたします。

【吉澤】 きょうは本当にいろいろ勉強させていただきまして、ありがとうございます。少しずつやっぱりこの電子産業における切り出したいなことをずっとやっていく中で、ライセンスというかこの辺の知財の扱いは当初簡単に考えていたより大分難しいのかなというのがわかってきたような感じがするんですね。

例えば特許戦略にしても、幾つかの会社がもう絶対ライセンスを外へ出さないという戦略を始めている。初め、その合理性というのがよくわからなかったんですね。要は、使っていない休眠とか使い切れていない特許だったら、どんどん出せば、それを現金化していけば、それが本当に世の中のためになるからいいんじゃないかというようなところがあって、そうだろうと思っていたんですが、例えば、特に電子産業とか半導体というのは非常にもうメッシュが細かく、特許がだーっと連綿と出ている。それは1社であるわけではなくて、幾つもの会社がともかくいろいろな領域にとつともない数の特許を出していて、どの会社も他社の特許を侵害しないではいられない状態で多分でき上がっちゃってるんですね。

そうすると、例えばある部分をライセンスします、いいでしょうと言った場合に、外に出しますと言ったら、通常その特許だけを受け取る人はなくて、ではこの特許を使うんだからその周辺で使うほかの特許も、A社さんの特許は全部免責してくださいという話に大体なるわけですよ。そうすると、それはできない

よねと。やっぱりこの部分だけライセンスするならいいけれども、その周りの特許というふうにずうっとやっていくと、もうすべて全部、特許は連綿と関連しているの、一部だけ切り出したクリアな状態でのライセンスがもはや特許としてできなくなってしまうと、そうすると、自分の本業からとんでもなく離れたアイランドにある特殊な技術であればまあいいかもしれないけれども、本業に近ければ近くなるほど、もう、特許に関しては身動きがとれなくなっている。お互い、そうになっていて、結局技術を外に出せない。

実際には日本の大手企業同士は、訴えるかという、訴えないわけですよ。ただ、いつでも訴えられるよと。そのかわり訴えてきたら訴え返せるんだよというところの抑止力だけでその関係が維持されている。こんな業界なんですよ。

今、済みません、ちょっと話が変わってきますが、半導体とか電子産業で一番怖いのが実はベンチャーなんです。それも特に物をつくらないベンチャー、ライセンスを中心にしているベンチャーは怖い。なぜかという、ある特許をばーっと出してきて、これはうちの特許を侵害しているから何とかしてくれと言われると、相手が大手だったら大手メーカーはクロスで必ず相手も自分の特許をどこか侵害しているの、当てられるんですけれども、ベンチャーでライセンスだけでやっている、もう、相手を刺す道具を大手メーカーは持っていないからです。そこで大変なことになる。

そういうことで、実は大手メーカーさんが一番恐れているのはそういったベンチャーの技術であって、その辺の構造の中で各社、本当にライセンスとかそういうものをすごく恐れているなと思っています。

それで、何を願うかというところなんです、今までちょっと幾つか願うことを言ってしまったので、今ここで何か別のことというのはないんですけれども、要はそういう複雑性がある技術分野と言われたけれども、その複雑さをやっぱりわかるようにしたい。で、価値をわかるようにしたい。そういうことを常に思っているの、その辺の何かお手伝いとかアドバイスという、そんなことが……。

いわゆる全体特許戦略という、この特許をどういうふうに通すというよりは、全体の特許ポートフォリオの中でどういう方向性をつけるとこの事業はうまくいくか、みたいなの話ができるかどうかというのがまあ、すごく悩んでいるところですね。なかなか

今、解がないんですけれども……。済みません。ちょっととりとめの話になってしまいました。

【須田】 ありがとうございます。

それでは政策投資銀行の小笠原さん、お願いします。

【小笠原】 お願いごとということなので、きょうの論点に出なかった部分でちょっと一つ申し上げたいと思うんですが、我々銀行サイドから見ていると、世の中を全体的に見れば資金調達環境は改善しているわけなんです。特に首都圏にある企業であれば、銀行もたくさんありますし、ベンチャーキャピタルも、いい会社だなと思えばすぐに出資するような感じになってきていますので、そこはそれでいいなあと思うんですけれども、やはりまだそれが日本全国の各地方までは広がっていない。

では、地方の企業に対してどういうふうな融資をやるかというところにおいて、知財担保というツールが出てくるわけなんですけれども、要はそれに対しての準備がまだできてない企業があるとか、いいものを持っていても、まだそういう知財戦略すらできていない企業、埋もれている企業がたくさんあるのではなからうかな、そういうところをもっと表に出てきて、スムーズに資金調達できるような感じになっていくことが必要ななあと思います。

我々も全国に支店があって、各地方銀行さんといろいろ共同でやって、地方のいい企業を発掘しようと頑張っているんですけれども、もう少しその動きに合わせて全国各地の弁理士さんの方々と何か一緒にできたらいいなあと思っています。まあ、それはある意味でお願いというわけではないんですが……。

以上です。

【須田】 ありがとうございます。

高柳さん、お願いします。

【高柳】 私は先ほど申し上げたとおりなんですけれども、やはり弁理士も我々の頃と違ってもう数が相当増えていますし、その中で弁理士自身も生き残っていかなければならないという競争状態にありますよね。

企業も弁理士にアウトソーシングして、出願もそうですけれども、いろんなことをお願いしている。ただ、今までのように出願だけではなくてやっぱり、特に中小のそういう機能を持たないところについては先ほどのようなコンサル的な役割を果たす。別にコンサル契約、顧問契約をとらなくても、積極的にいろいろその会社の技術であったりビジネスであったりというもの

を理解して、本当は企業側にも責任があるんですけども、もう少し、一つの特許の出願をお願いするのではなくて、このバックグラウンド技術はこうですよ、その中のこういう位置づけにある特許ですということをお願いし、あるいは弁理士の方もそういうことを聞く。

実はこれは審査官も非常に歓迎するんですね。うちなんかは審査もできるだけヒアリング、インタビューに行くよう発破を掛けています。ピンポイントだけではなくて、全体を一まあ、皆さん、今、パワーポイント、うまいですからね、研究者も。全体の中のこういうことで、中のこれがこうですよというのは社内でも幾らでもやっているわけですよ。もっともっと審査官にも弁理士さんにもそういう位置づけを理解してもらった上で仕事をしてもらう。

これは日本だけではなくて、アメリカでもヨーロッパでもみんな歓迎ですよ。特にわからないところは研究者が直に行って、熱弁を振るったら、まあ、審査官も熱心に聴いてくれますね、ほんとに。投資するときも同じだと思うんですけども、そのくらいの熱意が欲しい。グレーゾーンがある技術というのが非常に今多いです。そこでどっちなあというふうに悩んでいるときに、それだけのことを示されると、なるほどということ、熱意が通じる。そういうところもありますので、ぜひ弁理士さんも熱意を持ってクライアントに接していただきたいと思います。

【須田】 どうもありがとうございます。

高野さん、お願いいたします。

【高野】 皆さんが言われていることと重複してしまっていますが、一つの特許から複数の特許との関係を見る、あるいは事業との関係を見るということが大切です。知財だけではなくて、やはり、キャッシュフローがあって、あるいは事業に活用してこそ価値があるのです。皆さん、言葉こそ違いますが、多分おっしゃっていることは、事業との絡みで見えていかないと知財というのはだめだということだと思います。単体から複合的に見ていくということと、さらに知財と事業とを絡めて見ていくということです。俯瞰的に、上から全体を見渡すような力を弁理士は身につけて、専権業務と言われているもの以外のプラスアルファ部分を膨らましていくとよいと思います。

そして、そのプラスアルファを膨らますためには、ITを駆使していかなくてはならないし、最新のいろいろなツール、いろいろな情報を活用するのがよいと思います。

【須田】 どうもありがとうございました。

それでは、岩下さんお願いいたします。

【岩下】 きょうの感想みたいなことを一言お話しさせていただきたいと思います。我々弁理士は、明細書を作成するという仕事が多いのですが、このような場で、異業種とは言えないにしても、我々とは違った形で知財に係わっている方々とお話ができたとということで、非常に有効な情報を得ることができたと思います。

いわゆるファンドのお話も、カーブアウトとは、お話を聞くまでどういう枠組みかがよくわかっていなかったのですが、知財を活用するための非常にすばらしい仕組みができ上がったのだということを理解することができました。

またこれは、恐らくこれは相当の熱意がないとできない、いわゆるコーディネーター的なお仕事なのではないかと思うのですが、話に聞けば、第1号の会社は別の会社から代表の方を呼んできたそうで、その方を説得するのに相当の熱意が必要だったということももう推して知るべしではないかと思っています。

私の所属するこの委員会も、知財の流通流動化に関する弁理士の活躍の場を検討しているわけですが、やはりそういった熱意がまずは必要不可欠であって、積極的に異業種の方と交流させていただくことからいろいろなノウハウが蓄積されていくのではないかなという印象を持った次第でございます。

きょうはどうもありがとうございました。

【須田】 鈴木さん、お願いします。

【鈴木】 きょう御参加いただいた方々や企画で時間を使ってくれた方々に感謝申し上げるとともに、これを読んだ弁理士が、この座談会の続きのようなことを仕掛けてみよう、というのであれば、知財流通流動化検討委員会に配属希望を出していただき、続きを、だれかしてください。以上です。

【境】 今回は座談会を通していろいろな、ふだんお目にかかれない方とお話しさせていただくことができ、大変貴重な経験だったと思います。どうもありがとうございました。

鈴木さんの意見とも重複するんですけども、我々弁理士の専門的知見というのは権利活用の局面でもいろいろ発揮できると考えております。ですから、知財の流通流動化に興味を持つ弁理士が増えることを願っております。以上でございます。

【松村】 きょうはどうもありがとうございました。私の感想は、知財ファンドとか、そういったいろいろな

ものを物の本で今まで読んで、勉強もしてまいりましたし、カーブアウトについても一応の知識は持っておったつもりでございますけれども、今、改めて現場で実際にやっておられる方のお話を聞いて、非常に感銘を受けた次第です。また、知財信託というのは政策銀行さんの方でもまだだというふうなこともお聞きしておりますが、今後、そういった話も出てくると楽しみだなと思っております。

それから、弁理士については、高柳さんがおっしゃいましたように、企業にやはり出向いて、向こうから顧問になってくれと言われるぐらいの熱意でやらないとだめやなということだと思いますね。どうもありがとうございました。

【愛智】 ありがとうございます。ほかの方と同じなんですけれども、皆さんの御意見がもうほんと、新鮮で、感動いたしました。これからは木を見て森も見られる弁理士にならなければいけないということを肝に銘じました。

あと、今日みたいなものも含めて、得られた知識を活用しないまま休眠知識にしないように（笑い）、プロセキューション弁理士ではありますが、自分の実務に何らかのフィードバックができるよう努力したいと思っております。ありがとうございました。

【須田】 本日は御多忙の中、座談会に御出席いただきまして、まことにありがとうございました。皆さんのお話を伺うことで、我々弁理士の各テーマに関する将来的な関与の具体的なイメージが明確になってきたと思います。

例えば、ファンドにつきましては複雑な知財ポートフォリオをきれいに整理する。そういう仕組みというところで、常日ごろ私どもは事業や製品と発明との関係を意識して明細書等を書いておりますので、事業と知財の関係、先ほども話に出ましたけれども、そういう目利きにもなり得ると思うんですね。そういうところで関与できるのではないかと、そのような印象を持ちました。

また、知財担保融資につきましても、担保設定前の価値評価ですとか処分時の評価というところに客観性を提供できるのではないかなと思っておりました。

知財情報に関しましては、まさに高野さんのところのツールを使って、お客様に新たな情報提供というサービスを提供する上で、弁理士が間に噛むのも一つ、ありなのではないかという印象を持ちました。具体的には高野さんに御提供いただく情報をわかりやすく翻

訳して、中小、ベンチャー、知財に余り関与していないお客様に対して説明するプレーヤーとして弁理士が関与するような形も将来的にはあり得るのではないかという印象を私自身は持ちました。

ライセンスに関しましてはやはり高柳さんの「熱意」という言葉が大変印象深かったんですけれども、弁理士がライセンスというところで業務をやっていく上では事業戦略、企業戦略、さらには企業会計といったものを把握した上で、しかも経験を積んで、やっていかなければいけないということで、これを読んだ方の中にそういうテーマについて興味を持たれて、熱意を持って取り組んでくれる方が生まれるのではないかと思っております。

最後になりますけれども、当委員会では今後もこの知財流通流動化につきまして調査、研究を進めてまいります。本日は、この委員会が今後活発な活動を進めていく上でも有益な問題提起をいただきました。また、おそらくきょうお話しいただいた皆さん方の内容に惹かれて、知財流通流動化について前向きに取り組みを開始される方が生まれるのではないかと、そのように思いました。

本当にきょうは御多忙の中、御参加いただきまして、誠にありがとうございました。これもちまして、座談会を閉会とさせていただきます。

以上

注

- (1) 座談会開催時。2007年5月1日より協和発酵工業株式会社、理事、知的財産部長に就任されている。
- (2) キャピタル・ゲインは、資産価値の上昇による利益です。未公開企業の株式という資産は、上場によってその価値が大きく上昇します。この株式上場による利益を投資家の方々に分配します（吉澤）。
- (3) アライアンスは、企業提携・合併などを意味する。ここでは、足りない技術を見極めて外から持ってくるという企業間の関係構築を含む（吉澤）。
- (4) IPO or Initial Public Offering は、未公開株を株式市場に上場して公開すること。
- (5) 知的財産権担保融資に限りませんが、事業性に着目する融資では、資金計画の適切性と、将来の売上及び利益の確実性とは重要な要素となります。綿密な資金計画の下で研究開発をし、融資による資金調達、設備投資によって、売上高及び利益を増加させることができるという合理的な計画が求められます（小笠原）。

（原稿受領 2007.5.2）