

# 知財経営理論と知財経営コンサルティング

— 弁理士が主役となる中小企業向けの新しいサービス —



会員 鮫島 正洋

## 要 約

「知財経営コンサルティング」というサービスが現実感を伴って動き出そうとしている。2008年3月8日に六本木ヒルズで行われた日本初の「知財経営コンサルティング」に関するセミナー（みずほ情報総研、関東経済産業局）は、募集から二週間で250名の予定定員を超えたため、急遽、机を撤去した座学形式にし、最終的には500名にその規模を拡張するほどの大盛況となった。なぜ今、知財に関してこのような動きが広がりつつあるのであろうか。筆者は5年間、特許庁が主催する地域中小企業知的財産戦略支援事業、地域における知財戦略支援人材育成事業という二つの政府事業の統括委員長としてこの流れに携わってきたが、そこでの経験に基づいて、以下、論稿を寄せる。

### 1. はじめに

失われた90年代。21世紀の幕開けを迎えようとしているのに、日本は地盤沈下に喘いでいた。2002年、小泉首相はそんな日本の救済策の一つとして「知財立国」をスローガンとして掲げる。「知財立国」とは、文字どおり「知財を創造・保護・活用することによって、日本という国の競争力を向上させる」という国家戦略である。この国家戦略の下、多くの知財法の改正や知的財産高等裁判所の新設といった、官を主導とした多くの施策が施されたことは記憶に新しい。しかし、年表を手繰ってみると、重要な制度改正はほぼ2005年で終了している。

今、何が求められているのか。それは、民間企業が官の整備した制度を活用して、知財による競争力の向上を目的とした経営、すなわち知財経営を導入することである。同じ民間企業といっても日本には大企業と中小企業という二種類が存在する。前者は知財に関して長年の経験、専門人員とノウハウを有しており、知財経営を導入するために外部サポートの必要性は低い。他方、多くの中小企業は、世界に通用する特筆すべき技術競争力を有しながらも、全体として、十分な成長力を得ることができないままである。まさに、知財経営の不在によるものと分析されているこの事象は、知財に対する意識、経験、人員いずれをとっても

不十分な中小企業においては、外部サポートなくしては克服し得ない。そのために外部から知財経営導入のための指南を行うことが必要であり、この指南サービスが「知財経営コンサルティング」に他ならない。

### 2. 知財経営のススメ

そもそもなぜ中小企業経営において知財に関するコンサルティングが必要なのであるか。この問いを表現し直すと、そもそもなぜ知財は、中小企業経営に必要なのか、という根源的な問いかけに置き換えられる。

それは、一言で言うと、知財経営（知財を活用した経営手法）を行うことにより、同業他社の市場参入を阻止し、結果として、製品利益率の向上や大企業を含む他の企業に対する交渉力の強化が可能になるからである。

多くの中小企業は、その保有する技術を大企業の下請け生産のためにのみ用いるのではなく、いつかは独自のマーケットにおいて、独自の開発製品を上市したいと願っているはずである。このとき、自社技術が適用可能な有望なマーケットに対して、知財化を顧みることなく技術開発投資を行うとどうなるであろうか。

あるマーケットを真っ先に見だし、技術開発に成功すれば、当初はその製品のパイオニアとしての地位を得ることはできるであろう。しかし、もっとも利益

を稼ぎ出すことのできるマーケットの伸張期に、同業他社の参入を許すことになる。魅力的な市場であると見れば、大企業が参入してくるかもしれない(図1a)。そうすると、もはや中小企業は行き場を失うのである。

これを防止するためにはどうすればいいのか。それが知財経営の狙いである。つまり、知財経営は、複数の特許権(特許ポートフォリオ)を取得することによって参入障壁を形成し、有望マーケットに対して真っ先に投資して得た地位を保全する経営手法である(図1b)。知財経営がきちんと実践されれば、マーケットの伸張期において、同業他社や大企業の参入をむげに許すことはないはずである。

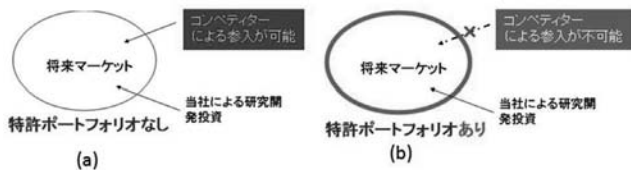


図1 知財経営のメカニズム

知財が中小企業の経営力の強化に必要な理由を定性的に示すと上記のとおりとなるが、これでは中小企業経営者に首を縦に振らせることはできない。中小企業経営者に訴えかけるためには、経営用語で知財の重要性を語るができなければならない。これができなければ中小企業経営者に訴求することはできないし、これができれば、中小企業経営者は必要な財源を割くであろう。「同業他社も毎年このくらいの数の特許出願している」とか、「せっかく開発したのだから特許を出しましょう」とかという抽象的な論理は中小企業には通用しないのである。

そこで、これまで述べたことをより定量的に説明する。

仮に、今、知財経営を行おうとしているA社がその保有する技術を適用し、Xという製品を開発すべく技術開発投資を行おうとしているケースを想定しよう。A社の事業計画では、X製品は5年後くらいに日本国内で30億円/年程度の市場を有するものと仮定して、シミュレーションを行う(詳細は図2を参照)。

特許ポートフォリオを形成しないと、X製品が売れ始めれば多くの同業他社が参入することになる。このシミュレーションでも、3年目に1社が参入し、4年目に3社が参入、5年目になると5社が市場を形成し

た結果、シェアは20%、利益率は5%に低下するというシナリオを採用した。結果として、同業他社の参入が始まる3年目以降、市場全体は10億円から30億円に伸びているにもかかわらず、売り上げは横ばい、利益は年々低下の傾向をたどることになる。後発企業の売上げに押されて、市場の伸びにもかかわらず自社の成長がリンクしないのである。結果として、このビジネスは、5年経過時に売り上げが年間6億円(シェアは5社均等と仮定)、利益が年間3,000万円というカツカツのビジネスにしかない。このシナリオは、中小企業経営者がこれまで経験してきた典型的なものであろう。

他方、特許ポートフォリオを形成する方式(知財経営)では、理論的には、同業他社は特許に阻まれて市場参入ができない。シミュレーションでは、市場の伸びにもかかわらず、A社は4年経過時まで市場を独占、5年目に顧客からの二社購買の要請に従い他1社に対してライセンスを提供して二社体制とすることを想定した。この場合、このビジネスは、5年経過して年間の利益が6億、中小企業のビジネスとしては堂々たるものとなる。知財経営を行うことにより、新しいマーケットに真っ先に投資して得た地位を保全し、収益を確保することができるのである。

知財経営の経済効果の評価においては、特許ポートフォリオの形成に必要なコストを斟酌する必要はある。しかし、国内特許のみならず海外特許を取得するための費用を斟酌しても、せいぜい1,000~2,000万円/年であり、このような「投資」をして、特許ポートフォリオを築いた場合、そうでない場合の20倍もの利益を得ることが可能なのである。

項目	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計	
市場規模(億円)	2	5	10	20	30		
知財経営なし	シェア/利益率(%)	100/30	100/30	80/20 ※1社参入	40/10 ※2社参入	20/5 ※3社参入 (合計5社に)	
売り上げ(億円)	2	5	8	8	6	29	
利益額(億円)	0.6	1.5	1.6	0.8	0.3	4.8	
知財経営	シェア/利益率(%)	100/30	100/30	100/30	80/20 ※1社に対して ライセンス アフト		
売り上げ(億円)	2	5	10	20	24	61	
利益額(億円)	0.6	1.5	3	6	4.8	15.9	
特許コスト(億円)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.9	

図2 シミュレーションによる知財経営の損益計算表

このシミュレーションは理想論の部分が多分にある。特許を取得しても大企業が体力と技術力にものをして、特許を回避して参入することもあるし、特

許取得の方法が拙劣で参入障壁として機能しないというケースもあり得る。しかし、それは特許管理の問題であって、知財経営理論の欠陥ではない。日本の中小企業経営の問題点は、かかる知財経営理論の理解が未熟であるため、特許出願費用を単なるコストと考え、可能な限りこれを節約してしまうことである。

本来、特許ポートフォリオの形成のための特許出願費用は、将来のビジネスを守るための参入障壁を築くための設備投資である、という考え方にたつべきであり、このような投資をすることによって、ビジネスの規模・収益性ともに根底から変わるということを認識すべきなのである。

### 3. 知財経営コンサルティングの基礎理論

#### (1) 基礎理論Ⅰ～必須特許ポートフォリオ論

上述した知財経営の説明は、「特許によって市場を独占する」ということが前提になっていた。しかし、現実には、特許による市場独占が実現している例は少なく、多くの市場は複数の企業によって構成されている。なぜ、このような現象が生じるのであろうか。

それは、多くの製品は、複数の特許から構成されるという事実から導かれる。例えば、PC用の液晶ディスプレイには、液晶物質の特許の他、駆動回路、実装、製造プロセスに関する特許など、数百もの特許が使用されているといわれている。

このような製品市場において、特許はいかなる作用を及ぼすのであろうか。これを言い表した命題が「必須特許を保有していることが市場参入の前提条件である」という命題であり、筆者はこれを「必須特許ポートフォリオ論」と名付けた<sup>(1)</sup>。(知財管理誌)

ここでいう「必須特許」とは、ある技術を実施するため、もしくは、ある製品を生産するために必須不可欠に実施せざるを得ない特許のことをいい、もともと、MPEG等のパテントプールで用いられる概念であり、まだ広く特許業界全体で一般化している用語ではない。

また、「必須特許」は、「基本特許」とは概念を異にする。基本特許といえは、技術的に見てパイオニアであることをも要件とするが、必須特許はそのような意味合いを持たない。たとえ改良特許、周辺特許であっても、ある技術を実施するため、ある製品を生産する際に用いなければならない特許であれば必須特許に当たる。

なぜこのような命題が成立するのであろうか。図3

において説明するように、ある市場を大円で表現すると、この市場にかかる製品を製造するために複数の必須特許が必要であり、A、Bの2社がこれらを保有している状況を仮定する。このとき、この市場は、理論的には2社でのみ構成される。必須特許を持たないC、D社が市場参入を試みても、A、B社から差止訴訟が提起されれば事業撤退を余儀なくされるためである。

このような事象は1990年代後半の青色LED市場で実証済みである。同市場では、当時特許紛争を繰り返していた日亜化学工業と豊田合成が青色LEDに関する必須特許をそれぞれ保有していたために、ローム、ミクラー社などといった企業の市場参入が大幅に遅れた。

そこで、もし、C、D社が市場参入を果たそうとしたら、A、B社のいずれかから特許を譲り受けるか、もしくは、A、B社の全てからライセンスを取得する必要があるが、これは極めて高いハードルであろう。

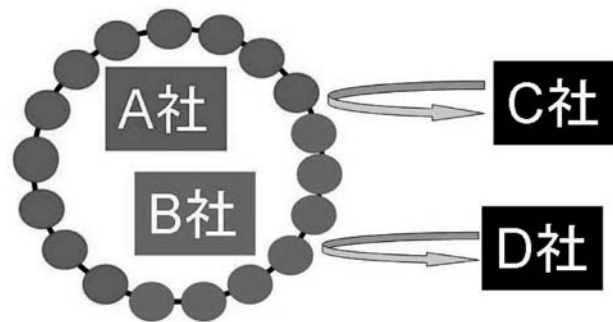


図3 必須特許ポートフォリオ論

この事実からすれば、「必須特許を保有していることが市場参入の前提条件である」という命題（必須特許ポートフォリオ論）が成立するし、逆に言えば、「必須特許を保有しない限り、市場参入は許されない」という命題も成立する。

いうまでもなく、経営に資する知財活動という観点からは、必須特許を複数取得する、ということが本質的な事柄となる。弁理士の重要な役割は、単に特許を出願して特許化することではない。必須特許をなるべく取得することであり、このためのサポートをすることである。なぜならば、この成否によって、中小企業の市場でのポジションが決定するからである。

#### (2) 基礎理論Ⅱ～知財経営論

さて、必須特許を取得するためのサポートというのはいかなるプロセスによって実現されるのであろうか。このための理論が、知財経営論である。

知財経営論とは、ある技術シーズを製品化するにあ

たり、(i) マーケティング→(ii) 技術開発→(iii) 知財権の取得（ノウハウ保護による情報管理を含む）→(iv) 権利活用という連鎖によって、シェア・利益率の向上が果たされるという理論である（図4）。

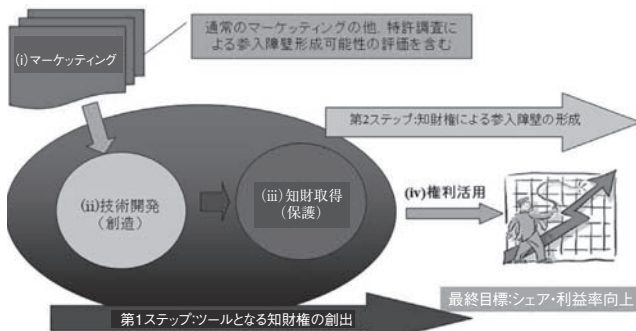


図4 知財経営論の考え方

自社開発製品の製造販売に関するビジネスが成功するためには、そこにマーケットが存在することが大前提である。そして、そのマーケットにいち早く対応して技術開発を行い製品を投入することが成功の条件である。その際に、特許権を取得していないと、魅力ある市場であると判明した段階で後発企業の参入が始まるであろう。そうすると、結局は価格競争になり、市場シェア・利益率は低下するのである。これでは、ビジネスは成功したとはいえない。

中小企業が成功しない理由は知財経営論の連鎖の不在によるものが一つの要因であると分析している<sup>(2)</sup>。製品開発にはとても熱心であるが、知財化という発想がなかったために、苦勞して市場を立ち上げたのに半年もたたないうちに競合品にシェアを奪われ、利益率が低下してしまった例（上記(ii)→(iii)の連鎖不在）、技術開発ではトップデータを出しても、製品がマーケットに適合しないために売れ行き不振という例（上記(i)→(ii)の連鎖不在）が典型例として挙げられる。もちろん、知財経営を導入したからといって、必ず成功するとは限らないが、知財経営を導入しなければ、成功確率は極端に低くなる。つまり、「知財経営」の導入は、ある種の中小企業にとって成功の十分条件とまでは言えないが、必要条件であると考えても過言ではない。

このようなプロセスが必須特許を取得する際のプロセスであるとする、弁理士が関与する場面はいくらでも存在する。まず、技術開発の企画段階において、「必須特許が取得できる開発テーマかどうか」ということの確認作業である。必須特許の取得は市場参入へ

の切符であり、いくら素晴らしい技術を開発し、製品を真っ先に上市したとしても、必須特許を取得していなければいつかは市場から撤退を余儀なくされる。これを怠って技術開発を始め、後になって他社から権利行使をされたために市場撤退を余儀なくされ、数千万円の開発投資が無駄になった——という例は後を絶たない。

「必須特許が取得できる開発テーマ」を確認する場面における弁理士の役割としては、中小企業の開発会議に立ち会い、その議題となっている開発テーマ候補について特許調査を行うことである。同業他社が数年前から特許出願をしていたり、既存の特許権が大量に存在したりする技術分野では、必須特許を取得することが困難であることは経験則である。また、先行特許が出されているということは、その先行特許にかかる企業がすでに市場を支配している可能性を意味する。

例えば、AとBという二つの開発テーマが候補に挙げられている場合、市場規模的にはAが魅力的であっても、Aに関しすでに多くの特許が複数の会社から出願されていれば、Aに開発テーマを絞るということは、知財経営論・必須特許ポートフォリオ論の立場からすると、数社によって構成される市場になるため、低い利益率しか期待できない市場であるということに他ならない。つまり、A市場は、売上げ規模を稼ぐための設備投資を要し、かつ、低い利益率で勝負するという市場になるので、およそ中小企業向きではないということになる。

必須特許ポートフォリオ論を知っている弁理士ならば迷わずBに開発テーマを絞るべきことを提案すべき、ということになろう。ただし、特許出願がされていないということは、今まで誰も開発投資をしなかったということに等しい。従って、提案の際に、製品マーケットが存在することを再度確認すべきという助言（もしくは、これまで注目されなかったことに対する合理的な説明を求める）をする必要がある。

このような特許調査は往々にして包括的なものであり、数百件、数千件の特許を経営判断に資するように一覧性よくまとめることが必要である。そのためのツールが、特許マップである。「知財コンサルティング」というと特許マップを作成することだ、と考える専門家もいるようであるが、特許マップは単なるアウトプット手法の一つであり、特許マップの作成は知財経営コンサルティングの必須要素ではない。

結論を言うと、知財経営論におけるマーケティングとは、「数年後にいかなる製品の需要が、どの程度の数量存在するのか」という従来から行われてきた市場動向予測型マーケティングの他に、「将来、必須特許を取得することができるかどうか」という特許分析型のマーケティングが含まれることは明らかである。

開発テーマの選定の後は、技術開発の段階に入る。この段階は弁理士の真骨頂である。弁理士は、次々と生み出される開発成果を把握し、「必須特許になるかどうか」という観点からこれを分析し、中小企業の予算に応じた範囲でこれを出願することになる。一般に中小企業は予算上の制約から多数の特許出願を行うことができない。従って、一件一件の特許明細書の品質を上げなければ十分な特許ポートフォリオを形成することはできない。弁理士は中小企業から出された知見を特許明細書にまとめるだけではなく、品質のよい特許明細書を作成するために必要な実験データその他の知見を求めたり、場合によっては、実験計画の策定に関与したりする必要性もあろう。

製品が上市された後は、同業他社による参入が考えられる。参入が生じた場合、後発企業の製品を特許的に分析評価し、警告・法的手段やライセンスなどの権利行使戦略を決めるのも弁理士の役割である。

このように、中小企業ビジネスを知財経営論という連鎖で捉えた場合、ありとあらゆるステップにおいて弁理士が必要である。これを実践するためには、従前のように「顧客から依頼が来るまで事務所で待つ」という受動的な姿勢では難しい。技術開発の実際を把握するために現場に赴き、定期的開催される開発会議に参加し、その際に出される開発成果に対して必須特許ポートフォリオ論の観点からアドバイスを行い、その結果、特許出願を行うという主導的・能動的な姿勢を確立することが必要になるのである。

#### 4. 知財で元気な中小企業

このような知財経営に関する理論を実際に活用して成功した中小企業はあるのだろうか。

釧路に本拠を置く株式会社ニッコーがその好例である。同社は、知財経営により、ホタテ貝の自動殻剥き装置（製品名：オートシェラー）に関し世界市場を独占している。

同社の戦略を知財経営論に基づいて分析する。同社の注目したマーケットであるホタテ貝の殻剥き工程

は、熟練工による手作業であり、その効率化に限界があったし、品質上・衛生上の問題もあった。また、市場が世界規模で年間10億円程度であることから、大企業が入り込む余地はない。つまり、この市場を選択した時点で、競合相手として中小企業のみを選択しているのであるから、成功確率を上げていると評価できる。

同社は、これを有望な市場と考え、自動化技術の開発に投資をすると同時に、その過程で生み出された技術を丹念に特許化していった。その基本特許としての位置づけをしめる日本国特許第2795634号は、特許公報ベースで50頁を超える力作であり、同社の特許に対する意気込みが表れている。同時に、そのような充実した特許の存在は同業他社の市場参入意欲を萎えさせ、同社はこの分野を日本で独占した。

さらに、同社は米国、カナダ等でも同様の需要があることを見込んで国際特許出願を行っており、結果として、世界市場も独占している。

詳細なデータを欠くが、ホタテ貝の自動殻剥き装置の全需要は全世界で推計によれば年間10億円を超えるものではない。しかし、同社はこのビジネスを独占しているのであるから、価格決定力を有しており、相当の利益率を確保しているはずである。同社の特許ポートフォリオは国内外に充実しており、相当の費用を要したと思われるが、それでも、1億円を超えることはなかったはずである。そうすると、1億円程度の特許投資によって、参入障壁を形成し、年間数億円のリターンを得ているであろう同社の例は、知財経営論の実践例そのものである。

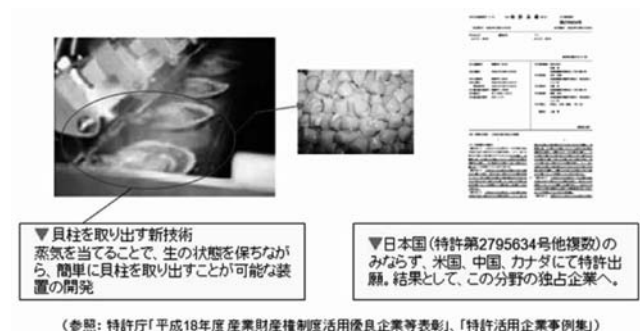


図5 株式会社ニッコーの知財経営

#### 5. 「ノウハウ管理」の功罪

中小企業と接していると、「うちは「特許」ではなくて、「ノウハウ」が勝負なんだ。特許は公開されてしまうので、うちは出したくないよ。」という声が多

く聞かれる。果たして、このような企業は競争力を保つことができるのであろうか。

確かに、ノウハウを適切に管理することによって、競争者の製品に対して品質・コストを差別化することが可能となる。例えば、ある製品を量産化するに当たって、その歩留まりを高め、性能を維持するための製造工程にかかわるノウハウ、検査にかかるノウハウの貢献度は極めて大きいことはものづくりの経験則である。従って、ノウハウを適切に管理することは重要であることは論を待たない。

ノウハウは特許権のような独占排他性を有するものではなく、日本では不正競争防止法によってノウハウの違法な盗用・開示などについて、当該ノウハウの使用停止・使用による損害の請求・刑事罰などの法的措置が認められているが、これらの法的措置は何らかの事故が起きた場合の救済的な色彩が強く、特許のように市場を支配する、市場参入の前提となるなど、積極的な資産としての意味付けは少ない。

このことは、いくらノウハウを保有していても他社からの特許攻撃への防御とはならないという点からして明らかである。必須特許ポートフォリオ論を参照すると、特許による攻撃を受けた会社が高度なノウハウを有していることを主張したとしても、特許訴訟上は何の意味もないのである。

以上を結論付けると、ノウハウは製品の品質やコストに大きな影響を及ぼすという意味では非常に重要な資産ではあるが、市場を支配するという積極的な効果はなく、また、市場参入への切符ともなり得ない。従って、技術開発の過程においては、特許取得とノウハウ保護をバランスよく見極めていくことが何よりも大切なことである。

中小企業の経営者には、このようなことを説明し、一律のノウハウ化は危険であること、正しくは技術内容を特許出願により開示することのリスクを評価して、そのリスクが大ききによりノウハウ管理にするのか、必須特許の取得に向けるのか、仕分けすべきことを伝える必要がある。

## 6. 知財経営コンサルティングの重要性

多くの中小企業は、社内に知財の専門家を擁していない。そのために、中小企業に対する知財経営の導入は、外部の専門家に頼らざるを得ない。これが、「知財経営コンサルティング」である。

知財経営を導入するためには、まず経営者の意識改革が必要である。その上で、知財経営の本質を理解し、その企業に見合った方法を導入するプロセスが必要である。これが知財経営コンサルティングの本質であるが、図6にそのプロセス骨子を表す<sup>(3)</sup>。

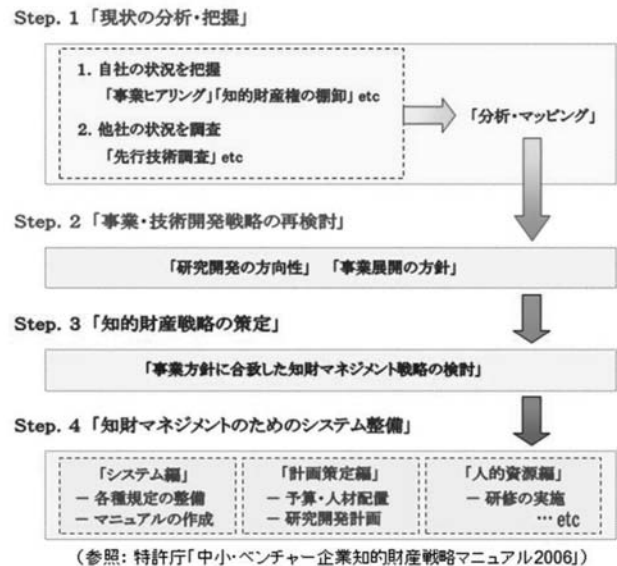


図6 知財戦略コンサルティングのプロセス

ステップ1では、企業戦略や経営者の考え方や悩みをヒアリングする。ヒアリングした事実は、知財経営論に基づいて分析・整理される（この手法の一端は後述する）。例えば、「うちは真っ先に新しい製品を出すのだが、一年もすると大企業にまねされてしまって市場から追い出されてしまうんだよ」という経営者ヒアリングをしたとしたら、知財経営論に基づいて、開発と同時に特許投資をして参入障壁を築くことの必要性を説明するとよい。その過程で、定量的な利益とコストのバランスに関する説明を求められたら冒頭に述べたような試算をその企業のビジネス規模に応じて行えばいい。この過程で経営者は知財経営に対する理解を深め、その導入メリットを強く意識するはずである。そうすれば、第一ステップの意識改革は成功である。

「うちは素晴らしい技術力を持っていて特許も出しているのだけれど、製品は今ひとつ売れないんだよね。」という経営者もいるかもしれない。この場合、マーケティング→技術開発の連鎖が乏しい可能性が高い。このケースは、当該技術に詳しい技術士や中小企業診断士など、他の専門家とチームを組んで、知財経営論に基づく分析を行い、コンサルティングを行う必要があるかもしれない。

マーケティングに関する点を抽出するのが、ス

ステップ2である。このステップにおいては、マーケティング・特許調査という科学的・合理的な方法によって、自社の開発戦略・事業戦略の妥当性が検証される。この際には、すでに述べたように、「数年後にいかなる製品の需要が、どの程度の数量存在するのか」という従来から行われてきた市場動向予測型マーケティングの他に、「将来、必須特許を取得することができるかどうか」という特許分析型のマーケティングが行われる。将来市場の伸び率が有望とされても、必須特許を取得できない市場は有望とは評価されないのが知財経営論からの帰結である。その結果、開発戦略・事業戦略の変更を余儀なくされることもあるが、これは、開発投資をして事業を開始してから特許リスクに遭遇するよりもよほど幸せなことである。

開発戦略・事業戦略が維持されるべきと判断された場合は、ステップ3に移行し、技術開発の成果について、特許化すべきもの、ノウハウ管理すべきものという観点で仕分ける等、知財マネジメントの検討を行う。この際に、弁理士が行うべきことはすでに述べた。

「コンサルティング」は永続的に行われたい。従い、コンサルタントが企業を去った後に、その企業がかかるプロセスを自律的に運用できるかどうか問われる。ステップ4では、この目的のため、知財経営コンサルティングにおいては、各種マニュアル、手順書などを作成するとともに、知財経営導入のノウハウを社内担当者に移植することを心がける。

知財経営コンサルティングは、従業員のモラルアップという予期せぬ効能を伴うことが多い。「うちの従業員があんなに熱心に取り組むとは…」「従業員の一体感が高まった」「従業員が自分の技術に誇りを持つようになった」…経営者からの喜びの声は枚挙にいとまがない。このように、知財経営コンサルティングが、中小企業の経営にとって本質的な意味を有することは実証され始めているのである。

## 7. ヒアリングに関するケーススタディ

知財経営コンサルティング成功の成否は、最初に行われるヒアリングにかかっていると看做しても過言ではない。ヒアリングが十分でないと、問題の抽出を誤り、無駄な方向にコンサルティング計画がずれてしまう。これでは、顧客の満足とはほど遠い成果しか上げられない。

ヒアリングは、人と人との交流であり、技術論のみでは語れない部分が多いが、ここでは、いくつかの仮

想ケースを設定し、ヒアリング事実から問題を抽出する際の考え方を例示する。

### ●ケーススタディ 1

X社は3年前に創業されたベンチャー企業であり、環境負荷の少ない画期的な化学合成プロセスを考案したT大学のS教授を技術顧問としている。X社はこの化学合成プロセスにより合成したポリイミドの製造販売、及びポリイミド以外の化学合成プロセスを大企業に対してライセンスすることを経営戦略としている。  
ヒアリングの骨子とアドバイス：

- ①ポリイミドの製造販売事業という規模の大きなビジネスへの進出が可能なのか。
- ②ポリイミド以外はライセンスビジネスをするということであるが、そのターゲットはどのような企業になるのか。ライセンス技術はしっかりとしているのか。

①の点に関してはそもそもそのような大きな市場に創業3年のベンチャー企業が入っていったら、コスト的に太刀打ちできるのかという問題、知名度のないベンチャー企業の製品が採用されるまでの期間、プロセスをどのように考えているのか、仮に採用されたとしても量産のための設備投資をどのようにまかなうのか、という事業的な問題の他、必須特許ポートフォリオ論によれば、既存参入者からの特許による攻撃にどのように対処するのか、という問題がある。よほど、限定的な高付加価値ポリイミド市場（そのような市場があるのかどうかは分からないが）を見出し、真っ先に投資して特許化を図らない限り、必須特許の問題は解決できない。

事業的な種々の問題と合わせると、この事業計画はほぼ実現不可能ということになる。

②の点に関しては、当該プロセスの技術的特徴をヒアリングした上で、その特徴にマッチした適切な製品を選択し、その製品に関する事業を行っている企業をターゲットとすべきである。単に、規模が大きい、ステータスがある、などの理由でターゲットを選択すべきではない。また、日本企業は決断が遅いので、この点を加味して、場合によっては海外企業をターゲットとすべきこともある。

その際に問題になるのは、ライセンスパッケージ(ライセンスの対象を特定する資料)である。ライセンス対象は、ノウハウ・特許ということになるだろうが、大企

業が相手であれば、しっかりした特許の権利化（国際出願を含む）をしなければならないこと、ノウハウについてもきちんとしたパッケージ（基礎理論、プロセス条件、データ、評価方法などをまとめたファイル）を作成すべきことを指示する。また、国際出願に要する費用（どの時点で費用を要するかというタイミングを含む）を述べ、そのような財源の確保を求める（多額になるが、これを確保できないようであればライセンスビジネスは成功しないことも述べる）。

### ●ケーススタディ 2

Y社は創業30年余りの中堅の事務器具メーカーである。Y社は「世の中を驚かせる革新技術を提供する」という創業理念を実現すべく、これまで業界に先駆けていくつかの製品を出してきたものの、いずれも後発のより大きな企業にシェアを奪われ、売上げ規模は100億円程度に留まっている。また、年初に同社の主力製品であるWに関し、大手ライバル企業から特許警告が来ているが、現場の担当エンジニアが顧問弁理士の意見を聞いて対応している状況である。

#### ヒアリングの骨子とアドバイス：

- ①後発企業にシェアを奪われるのはどのような理由か。
- ②知財管理の実態について

①の点に関して、シェアを奪われる原因としては参入障壁形成不足だけではない。例えば、品質が十分ではない、価格が高い、アフターサービス体制に問題があるなど、様々な事業的な理由も考え得る。従って、経営者に対しては、シェアを奪われる原因をどのように分析しているのか、聞き出すべきである。経営者からすれば、これらの問題にはそれなりに対処しているとの回答を得て、初めて、知財経営論から、参入障壁の形成不足が疑われることを指摘する。従って、知財管理の実態（特許出願件数、特許出願プロセスの他、専門部署の設置など）を聞き出すことが必要である。特許警告にエンジニアが対応しているというくらいであるから、知財の専門部署はなく、会社全体として知財の意識は低いものと推測される。

②の点に関しては、会社全体の意識の低さは経営者の意識の低さによるものであると推測されるので、知財経営論を説明した後に、専門部署の設置、それによるコストは得られる市場シェア、利益率などに比べれば微々たるものであることを説明する。このタイプの事案においては、経営者が特許費用を単なるコストと

して捉え、参入障壁形成のための投資であると捉えていないため、知財に対して会社のリソースが十分に配備されていない事例が多い。

### ●ケーススタディ 3

Y社について、知財管理の実態について確認したところ、同社には知財専門の担当者がおり、20年ほど前から毎年15件程度の特許出願を継続して行っていること、これまでも後発メーカーに対して権利行使をしようとしたことはあったが、いずれも後発品は非抵触であるという見解を顧問弁理士から得たので権利行使を断念したことが数回ある、が判明した。担当者によれば、このような経緯もあり、経営陣としては特許は後発品の参入障壁として効果がないと考え始めており、他社の権利行使についても軽視しているため、むしろ技術に精通している方がいいだろうという観点から現場のエンジニアが対応することになった、ということである。

#### アドバイス：

特許を出しているにもかかわらず参入障壁として機能していないということは、出願された特許が自社製品をカバーしていない、極めて狭い権利範囲となっており容易に回避を許している、という可能性がある。この場合は、いくつかの代表的な特許を参照し、特許明細書の品質の観点からチェックが必要である。そして、特許明細書の品質に問題がある場合は、社内プロセス、社外の専門家などについてヒアリングをかけ、原因を探らなければならない。現実にあった類似の事案では、実施例相当のクレーミングしかされていなかったために、容易に他社の回避を許していたという事案がある。このケースにおいては、特許とは具体的な製品を書くものだ、という誤解がなされており、社内のプロセスも最終製品→特許起案というものであったため、これを開発企画会議→特許起案というプロセスに修正した。

### ●ケーススタディ 4

Z社は長年大企業の下請けの自動車部品メーカーであったが、数年前から創業者の息子である専務が大企業での修行を終え、Z社に入社して始めた研究開発にかかる加速度センサモジュールがゲーム機の分野で採用が決まり量産に入ろうとしている。ところが、Z社の長年の方針により特許は出さず製造ノウハウで勝負



するという気風が邪魔して、このモジュールの特許化が進んでいない状況にある。

#### ヒアリングの骨子とアドバイス：

#### 国際ビジネスにおいて特許を出さないことのリスク

必須特許ポートフォリオ論が適用される事案である。ゲーム機は米国を始め世界中に輸出されると思われるが、特許が厳しい加速度センサという分野において特許の防御なくして乗り出すことは、大きな訴訟リスクがあることを経営者に説明すべきである（おそらくゲーム機メーカーからは特許保証が要求されていることであろう）。また、特許コストはリスクヘッジのためのコストであるという考え方を経営者に徹底し、資金と社内リソースをこれに振り向けるように説得すべきである。加速度センサモジュールの大部分はすでに公知になっていると思われるが、至急、現在開発にかかっている次世代の課題などを整理し、特許化すべきポイントを抽出する必要がある。

現実に存在したケースでは、経営者を説得した上で、従業員に対して特許重視の姿勢を植え付けるため、数回のレクチャリングを行うとともに、社内の発明発掘→出願プロセスを整備することにより、特許出願の量産体制を整えた。

以上のケーススタディで分かるように、知財経営論と必須特許ポートフォリオ論という二つのセオリーを駆使することによって、大半のケースにおいては問題の整理把握が極めて容易になることが分かる。逆に言えば、セオリーを意識することなく、場当たりに状況を聞き出すことは単なる会話であって、ヒアリングではないのである。

#### 8. おわりに～知財経営コンサルティングの本質

「知財経営コンサルティング」の本質を考察する。「知財経営コンサルティング」は、「経営コンサルティング」である以上、単なる特許管理の強化、特許出願の増加など、特許実務のレベルにとどまるものではなく、企業競争力の強化に直結し、経営戦略に密着するものでなければならない。しかし、単なる「経営」のコンサルティングではなく、「知財経営」のコンサルティングである以上、企業経営を技術開発・知財管理といった視点から分析し、競争力強化のための提案とその具体的手法を提供するサービスである。一言で表現すると、「知財経営コンサルティング」の視点は経営レベルであるが、その具体的手法は、特許調査（結果出力

としての特許マップ作成）、発明の発掘、技術情報管理、特許出願など、これまでの知財実務と整合性を有するものであるといえよう。

そうだとすると、その担い手は、特許実務と企業経営の両方に精通した者でなければならない。つまり、企業経営に詳しい弁理士、特許実務に詳しい中小企業診断士、ということになるはずが、日本においてはまだまだそのような人材は少ない。そこで、2007年度に関東経済産業局で実施された知財人材の育成プロジェクトでは、弁理士・中小企業診断士・技術士といった専門家の混成チームによって知財経営コンサルティングを行い、一応の成功を取めた。その中では、普段他の専門家と協業することの少ない士業が「知財経営コンサルティング」という一つのサービスの提供に向けて互いに知識を出し合い、ディスカッションする姿が見られた。このサービスを受けた多くの企業が満足し、その結果、冒頭に述べたような盛況な報告会を兼ねたセミナーが開催され、専門家同士による協業を通じ、日本における中小企業の知財戦略に新たな局面を迎えることができる可能性が検証された。

弁理士業務においては、訴訟の場面に弁護士と協働する以外、これまで他の士業と協働する場面はほとんどなかった。しかし、知財経営コンサルティングの場面においては、必要に応じて多くの士業と協働することが求められており、これによって、新たなサービス展開が可能になるものと思われる。

#### 注

- (1)「必須特許ポートフォリオ論とこれに基づくM&Aにおけるリスク考察に関して」(特集 知財リスクにどう対応すべきか) 鮫島正洋, 岩崎洋平/知財管理誌 58 (3), 2008-3-20
- (2)これに対して大企業ではマーケティング部門、技術開発部門、知財担当部門が存在し、これらがそれぞれの役割をこなしながら連携を保っている。知財経営論を意識して連携している企業はまだ少数であるが、結果として、知財経営論が実践されている場合が多いといえる。
- (3)中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル 2006 に詳細が記載されている。

[http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/manual\\_2006.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/manual_2006.htm)

以上

(原稿受領 2008. 9. 3)