

座談会

# 産業別 IP ビジネスと IP ビジネスは 企業価値最大化に貢献しているか

開催日：平成 26 年 7 月 8 日

座談会参加者

- 司会：中富 一郎 日本ライセンス協会 会長  
(ナノキャリア株式会社 代表取締役社長)
- ・牧 虎彦 日本ライセンス協会 理事・財務局長  
(月島機械株式会社 取締役兼執行役員  
企画・管理本部長)
- ・上柳 雅誉 日本ライセンス協会 副会長  
(セイコーエプソン株式会社 知財顧問  
弁理士)
- ・大曲 裕治 日本ライセンス協会 理事  
(日立金属株式会社 シニア・ライセン  
ス・エキスパート)
- ・荒木 謙 日本ライセンス協会  
(武田ファーマシューティカルズ・イン  
ターナショナル株式会社 ヴァイス・プレ  
ジデント/アクティング・ヘッド グロー  
バル・ビジネス・デベロップメント)

目次

1. はじめに
2. 機械・プラント分野
3. 電子・精密機械分野
4. 金属材料分野
5. 医薬品分野
6. マイルストーン・ロイヤルティ支払について
7. ノウハウビジネスと守秘義務について
8. クロスライセンスについて
9. IP ビジネスは企業価値最大化に貢献しているか
10. IP マネージメントについて

1. はじめに

【司会(中富)】 皆さま、大変お忙しい中、ありがとうございました。

今日は、日本ライセンス協会会員の中から産業分野別にビジネスの最前線で仕事をされている経験豊富な方々にお集まりいただいて、IP ビジネス、ライセンス(技術移転)、共同研究・開発などについてお話をお伺いしたいと思います。

早速ですが、牧さんの会社ではどのような IP ビジネスをなされていますか。



2. 機械・プラント分野(牧 虎彦氏)

【牧】 月島機械は機械メーカーであると同時にプラント建設に従事するエンジニアリング会社です。私はこの会社に入社し 13 年ほどになりますが、それ以前はプラントメーカー、つまりエンジニアリング会社である千代田化工建設(株)に 27 年間勤務していましたので、一貫して機械・プラントの業界におります。

この業界が取り扱うライセンス契約は、技術移転契約、ノウハウ・ライセンス契約で、特許ライセンスはあまりありません。私の記憶する限り、この 10 年で特許ライセンスは触媒の特許係争解決のために結んだ 1 件だけです。

技術導入では、ヨーロッパの会社から複数の遠心分離技術と燃焼技術他を、アメリカの会社からバイオエタノール製造プロセスの技術導入をしています。

共同開発としては、下水汚泥を石炭代替燃料に転換



する汚泥燃料化システム、ターボチャージャーを使った次世代型の燃焼装置等を国内の企業とおこなっております。

自社開発としては種々の脱水装置があります。技術会社なので多様な形態で技術導入や技術供与、共同開発、自己開発を行っています。

**【司会】** 海外と国内ではどのような割合になりますか。

**【牧】** 技術導入先は主に海外企業で、国内企業からはほとんどありません。機械は特にヨーロッパからの技術導入が多くなっています。製造プロセスはアメリカからの導入が幾つかあります。

国内の環境分野では公共企業体が主要な顧客となるので、一社のみで技術開発をして新製品を上市しても制度上認められない場合があります。同様な技術を持った複数の会社が競争によりその技術の装置を販売することで当該技術がマーケットシェアを取ることができるので、あえて共同開発をすることもあります。

**【司会】** 通常は独占と非独占契約があると思いますが、どのようにされていますか。

**【牧】** 今までのテリトリーは、国内のみの独占契約が主流でしたが、これが大きな問題になってきています。かつては海外を想定していないビジネスでしたが海外に進出せざるをえなくなり、テリトリー外の案件もあり、調整が必要となってきました。

独占契約が多いので他プロセス・他機器の導入禁止といった制限もついて回ります。

**【司会】** その場合は、頭金やマイルストーン、ロイヤリティを支払うのですか。

**【牧】** 独占契約が多く、技術契約なので頭金を支払います。これは一種の技術移転料という理解です。また、キャパシティに応じたロイヤリティがあり、その他に、ミニマム・ロイヤリティを課せられます。つまり、最低販売台数を達成しない場合はフィーを払うという条件がついてきます。

**【司会】** 特許と非特許（ノウハウ）があると思いますが、割合はどうですか。

**【牧】** この業界は、特許のライセンスはごく一部で、多くはノウハウ・ライセンスです。特許出願をあまりしないという傾向もあります。製法特許の場合、市場にでる製品を解析・分析しても製造方法は判明しません。また機械は注文製品が多く、工場の奥深く設置され稼働しているので、特許を取って情報を開示す

ると開示資料を基に製造プラントや機械を作られても発見できないという事態が生じます。

権利行使がしにくい業界です。特許の重要性はよく理解していますので権利行使が可能な技術については特許出願しますが、どちらかというと、技術をノウハウで持つという傾向にあります。

**【司会】** ありがとうございます。同じ質問ですが、上柳さんの会社ではいかがですか。

### 3. 電子・精密機械分野（上柳 雅誉氏）

**【上柳】** セイコーエプソンで扱っているのは、最近では産業用の製品も手がけていますが、プリンターやプロジェクター、ウォッチなど、大多数はコンシューマー用の商品です。



知財面での状況は電機業界や事務機の業界に近い体質だと思います。特許の数も多く、現在保有している特許権は約5万件で、比率としてはおおよそ国内が3分の1、海外が3分の2になります。

どのようなライセンスビジネスをしているかということですが、ライセンスをしないのもライセンスビジネスだと捉えると、「知財をどのように活用しているか」と同義だと思います。

エプソンでは知財活用の仕方として三つに分けて考えています。一番大事で、最も重きを置いているのはコア技術にかかわる部分の特許の独占です。この部分は基本的には許諾をしない。そこに第三者が入ってくれば法的手段を使ってでも退場を願うという分野になります。このような活用により事業の競争力の強化・維持を図ることを目指しています。

2番目は、そうはいつてもエプソンの技術、特許だけでモノが作れるわけではないので、クロスライセンスやアライアンス、M&Aなどの原資として活用しています。

世界の有力企業と対等または対等以上のクロスライセンスを結ぶのは企業経営では大変重要で、ビジネスの自由度を広げるとともに、クリアランス業務を低減することになります。このため、クロスライセンス契約は、会社の有力な資産と言えます。

3番目としては、ノンコアの部分や技術的に陳腐化している分野の特許に関しまして、ライセンスアウト

することにより開発投資の回収を図ることで。特に自社で実施していない分野の特許に関しては、ライセンスアウトか場合によっては特許権の売却によって資金化を目指しています。

この3点に分けて考えていますが、事業分野によって活用状況は異なり、また、同じ事業の中でも技術分野によって活用方法が入り乱れているという状況です。

**【司会】** ライセンス契約では特許が大部分を占めているわけですね。

**【上柳】** そうです。特許で守るかノウハウとして保護するかの切り分けは重要です。当社の場合には最終的にコンシューマーに渡る商品を扱っているの、商品进行分析すればかなりの部分が技術的に分かってしまうということを前提に、大多数は特許を出願して権利で守るという形をとっています。ただし、製造方法や材料の組成など、一部はノウハウとして秘匿管理をしています。

何をノウハウにするかは明確な基準を設けています。他社が同じような技術を3年ないし5年以内に開発が可能か否かで判断します。商品进行分析してもわからない技術であっても、他社が数年以内に開発して到達しうるものであれば特許を出願して保護すると同時に、他社に権利化されることを防ぎます。

**【司会】** 独占性と非独占性はどのように扱っていますか。

**【上柳】** 基本的には非独占で、独占で許諾することは、ゼロではないですが非常に少ないです。

ライセンスの形態は基本的にはクロスライセンスです。当社側からのライセンスアウトであっても、先方の特許の有無にかかわらず最終的にはクロスライセンスの形態になることがほとんどです。

**【司会】** クロスライセンスも非独占ですね。

**【上柳】** 非独占です。一方的に当社がライセンスをして相手方からのライセンスがないと、万が一、相手の会社が特許を持ったときに丸腰で戦うことになってしまいます。そういう事態を避けるためにクロスライセンスにしています。

**【司会】** 牧さんの会社とは対照的なので非常に面白いです。またお聞きしたいと思います。続いて、大曲さんからお願いします。

#### 4. 金属材料分野（大曲 裕治氏）

**【大曲】** 当社は、株式欄では鉄鋼に分類されていますが、製造している製品、関係する業界は非常に多岐にわたっています。



メインの事業分野は四つあります。一つは高級金属分野で、これは特殊鋼、しかも高特性が要求される機能材料、例えば工具鋼やアモルファス関係になります。もう一つは磁性材料関係で、軟磁性材料、ハード磁石も含めた磁石、情報通信に用いられる部品や材料の分野です。

三つ目は、当社事業の起源でもあるダクタイル鋳物に代表される高機能部品。100年ほど前に日産グループの創設者である鮎川義介氏が戸畑鋳物株式会社を設立したときからの事業分野です。今日では、長年の製造経験で培った製造・材料技術を応用した、自動車用の高耐熱鋳鋼、ガス用管継手などに特化して事業を展開しています

最後に電線関係材料。昨年合併で一緒になった元日立電線が展開している各種電線や自動車用部品、通信用ケーブル、部品などの事業分野があります。

業種を問われると説明に窮します。それほど多岐にわたっているためにお客さんの分野も異なり、市場での競争環境も違うので、どれが特許ライセンスを梃にしたビジネスといい得るのか、まとめにくいところがあります。

以下は、あくまで個人的な見方になりますが、事業に貢献するために知財ないし技術情報の果たす役割として、事業戦略に合わせる形で四つあります。1番目は独占力、牽制力を主眼に知財権を活用する分野です。即ち、その分野への第三者の参入や開発した新製品の模倣を防ぐために、知財を武器として、コアの事業を守るという基本戦略です。

2番目は、市場のパイを拡大するための積極的なライセンスです。世の中になく材料を新たに開発しても、ユーザーが従来からの材料をその新製品に切り替えるのに時間がかかるケースをよく経験します。その場合は、あえてライセンスをすることで市場のパイを増やす戦略を採用し、市場規模そのものの拡大を狙うものです。

一例として、ニッチな市場ですが、ファインメット



® というナノ結晶軟磁性材料、非常に革新的な軟磁性材料を当社が初めて開発した訳ですが、従来製品に代わる優れた特性がありながら、なかなか市場に認知されなかった。そこで、ヨーロッパの会社を含めてライセンスアウトをすることで市場そのものを広げたというケースがあります。もちろん、ライセンスアウトの見返りとしてロイヤリティをいただきますが、一義的には、市場を広げる道具として知財を活用するという側面を重視します。

3番目は、将来想定される潜在的な特許係争に対する抑止力としての知財の活用です。事業分野によっては多くの競合メーカーがいます。相手方が特許のポートフォリオをたくさん持っている中で事業を展開しなければいけないときは、リスク低減の道具としてクロスライセンス。直接的にクロスライセンス契約は結ばないまでも、攻撃されたらいつでも打ち返せるだけの弾を用意しておくという形で知財を活用します。

使っていない特許であっても、相手が攻撃してきたらいつでも反撃できるように特許を作り込んでいく。これは意外と無視できない分野です。いわゆる、休眠特許、不要特許であっても、いざとなれば予備群として使えるという意味で、無駄な特許はないと考えています（笑）。

4番目は、第三者と共同開発などを行うとき、一種の持参金として知財を活用するという側面です。自社単独で全部の開発はできないことは多く、海外も含めてお客さんと水平的または垂直的な共同開発を行うことでビジネスのパイプを太くする。そのときに知財を持っていないと振り向いてもらえません。IBMの元知財部長の言葉で「Patent is Currency」、ビジネスでお付き合いをする上で必要な加入資格としての知財ポートフォリオ、そういう面も現実にはあると思います。

大雑把にいうとこの四つで、それぞれの事業分野・製品ごとに微妙に比重を大きくしたり小さくしたり、当初はコアで守るとしていても、時間の経過とともに古くなった場合は、その時点で戦略を見直し、むしろ開放することで逆に実利を得ていく。ケース・バイ・ケースで進めています。

**【司会】** やはり、非独占になりますか。

**【大曲】** 独占は殆どありません。基本的には非独占です。

**【司会】** 通常のライセンスの場合は頭金やマイルス

トーン、ロイヤリティがありますが、クロスライセンスの場合はいかがですか。

**【大曲】** ライセンシーとしてもライセンサーとしても、有償のクロスライセンスは存在します。

**【司会】** 条件はケース・バイ・ケースですか。

**【大曲】** ケース・バイ・ケースです。力関係で決まります。

**【上柳】** バランスが拮抗していれば対等の無償クロスになり、偏りがあればその部分を対価で埋めることになります。

**【司会】** 大曲さんの会社は特許とノウハウではどちらが多いですか。

**【大曲】** 事業分野、製品分野によって違います。その製品の市場において競合メーカーがどういうパテント戦略を持っているかによって、それに対抗するために付き合わざるをえない部分もあります。

一例として希土類磁石。競合他社も特許を多数出願するので、本当に大事なノウハウは出しませんが、希土類磁石関係では製法を含めてかなりの部分まで出願をします。というのは、そういう事業環境にあるからです。

ポートフォリオが充実しているので、常にポートフォリオを見直して維持・強化を図るという戦略です。一方、例えば高級金属関係は、圧延や熱処理、溶解、プレス、鍛造など、製法で特許を出すと公開されることになります。国内の競合にだけではなく中国や韓国など、今後参入してくる海外メーカーを意識する必要がありますので、プロセス関係、装置関係については基本的にはノウハウとしてブラックボックス化します。ただし製法・装置であっても侵害把握が容易なもの、誰でも考えつきそうなアイデア及び製品は出します。

金属特許は、最近は組成だけでは取りにくくなっています。組成の組み合わせだけでは出尽くした感があり、公知例があるために引例がどこかで引かれてしまう。材料として特許を取る場合でも工夫が必要になってくるという状況です。

**【司会】** ノウハウライセンスはないのですか。

**【大曲】** ノウハウライセンスはあります。特に歴史の古い製品分野で、例えばインドや中国に拠点を設けなければいけない。100%出資で出るにはリスクが大きすぎるという場合は、現地資本と合弁を組むのですが、そのときはノウハウに関する技術援助契約を締結

することになります。もちろん秘密保持などは厳重に規定しますが、現地資本との提携手段として、ノウハウライセンスが基本になります。

**【上柳】** ノウハウを保護するという意味での合弁で、身内づくりですか。

**【大曲】** むしろ、事業提携の相手に対する自社技術の売り込み、PR ポイントとして、ノウハウライセンスを利用するという事です。あくまで主眼は、その国、地域におけるビジネスを展開する上での仲間づくり、身内づくりです。

**【司会】** ありがとうございます。お待たせしました。荒木さんの会社ではいかがですか。

## 5. 医薬品分野 (荒木 謙氏)

**【荒木】** 製薬会社は微妙で、(利益率が極めて高いという点で) 製造業なのか製造業ではないのか、中途半端なところがあると思います。原価率 10%，研究開発比率は売上高の 20%という中で、弊社では年間 3 千億の研究開発費を使っています。



当社の場合、糖尿病や高血圧、消化器系、がんなどの医薬品がメインのラインナップになります。

我々医薬品会社にとってライセンスビジネスと言われてもピンとこないところがあります。自社の研究所で研究をして何かを見いだしたら、当然、特許の申請をします。特許そのものが製品になります。余り、自社の製品特許を第三者に許諾あるいは譲渡するという発想が、在りき、ではないためです。

パテントのポートフォリオというお話がありましたが、製造・製法特許の分野を除くとパテントポートフォリオという発想は薄いです。例えばケミカルの化合物を出すにあたり、顔の違う化合物、化学組成式を含めて多くのパテントを取りますが、その中で薬になるのは一つだけです。当然、見込まれる効能や副作用としてベストなものを出すので、それ以外のパテントは取っても役に立ちません。すでにベストなものが出ているので、誰にとっても価値のないものになります。

私どもの場合は基本特許の有効期間は極めて重要になります。臨床開発が入る前に特許を取得し、それが製品化されると、基本特許が切れるまでの平均 10~13

年間は、ほぼ間違いなく誰にも破られません。ただし、基本特許が失効するとジェネリックメーカーが参入してくるので大変な目に遭います。

私どもは改良型のサイエンスではなくてブレイクスルーのサイエンスです。これが同じライフサイエンスの中の医療機器メーカーさんとは決定的に違うところだと思います。医療機器メーカーさんは、製品を出すと改良を繰り返し、短いサイクルで改良型製品を出してきます。私どもは、一つの製品を出すと、その後の改良は基本的にはありません。したがって、大当たりするか、まったくダメか、ゼロサムゲームに近いです。

自社研究で見いだした化合物に対しては特許を取得しますが、それだけではなく、アカデミアやバイオテックの方々との共同開発、独占的なライセンス権の獲得など、製品のポートフォリオを増やしていく活動は日常的に行っています。

当るか当たらないかという性質のものなので、休眠特許をマネタイズ(収益化)しようという発想はありません。誰にとっても価値のないものと思われるからです。製品化しても自社で販売するのは販売費の関係もあってプロフィットブル(有益)ではないという理由や、全世界で特許を持っていても、例えばアルゼンチンに販売網がなければ現地の会社に任せの方がいいという意味で販売権の独占的な導出、これはありますが、自社で使っていない特許を第三者に活用していただくことは原則的にはありません。

技術供与、製品供与の見返りに、バイオテックの会社から独占的にライセンス取得をする場合はアップフロントを支払います。ただ、製薬業界でのアップフロントの位置づけとしては、バイオテックの会社が一定のステージまで持ってきた開発費に対してプレミアムをつける形でリワード(報酬)という意味合いが強いのです。

医薬品の開発には時間を要し、成功確率が低いので、マイルストーンの支払いは極めて重要になります。逆にライセンスを受ける側にしてみれば、かなりの確率で失敗するものに多くの頭金は払えないので、ライセンスの際にはマイルストーンを手厚くして、ロイヤリティも手厚く支払います。その代わり最初のリスクマネーであるアップフロントは低く抑えることを心がけています。

公開型知財と非公開型知財については、医薬品の中でもバイオ医薬品と化合物の医薬品とで様相は異なり

ますが、化合物の医薬品に限ってはノウハウ的なものはほとんどありません。化合物の組成式が公開されると、基本的なケイパビリティ（能力）を持っている専門家であれば概ね同じものが作れます。

ごくまれに薬品の中にも製造が難しいものがあります。弊社ではリュープリンという前立腺がんの薬を販売しています。最初に出たときに1日1回注射をする製剤でしたが、今は6カ月に1回の注射で済むところまで改良しました。これは例外的で、製造でノウハウ的な色彩が強く、製造のpatentを公開しても他社がマネのできないものがごくまれにあります。ノウハウはウエイトとしては小さいと思います。

これがバイオ医薬品になると様相が変わってきます。世の中にあるバイオ医薬品は、製造のプロセスが公開されて誰かが作ったとしても、同じ製品は二度とできないと言われているほどで、少しずつ形の違ったものができます。医薬品業界ではバイオシミラーという言い方をしていますが、ここは製造のノウハウに関する部分のウエイトが高いと想像しています。

**【司会】** 他産業と比べてポートフォリオが少ないことはありますが、業態的には、一つの特許を取れば、それがずっとつながって製品化される。防御的なところも合わせて、周辺の化合物は特許を取らないのですか。

**【荒木】** 以前はそういう発想もありました。例えば光学異性体とって、化合物合成の場合にミラーのように同じものができます。それが特許として認められていた時代は戦略的にまとめて取っていましたが、最近では化合物の合成の技術そのものが成熟してきたので、持っている製品を守るための防御的なものという発想ではなくて、ものになりそうなものは最初からすべて特許で押さえます。

結果的に有効なもの一つしかなくて、後からpatentでチャレンジしても周辺特許は基本的には役に立たない。一つのものを見いだすために必要枠として取るという発想の方が強いような気がします。

特許期間が切れるとジェネリックの会社が参入してくるので、そのためにこれをどう防御するか。ここは知財チームの腕の見せ所で、特許戦略という意味ではとても重要な点になると思います。

ポートフォリオという発想がないので、例えば保有している特許をクロスライセンスすることで何かしようという発想は基本的にありません。

## 6. マイルストーン・ロイヤリティ支払について

**【司会】** 製薬会社の場合、ディールのマイルストーン支払は公開されることが多く、何百億円、中には1千億円台ということもあります。

**【荒木】** 何千億はないですが、数百億円はざらにあります。ただ、それは成功が前提になるので、社内で経済計算をするときは、成功確率後の予測支払いでいくらという話をします。その際にはもっと小さい金額になります。

**【司会】** 基本的にライセンス契約ではマイルストーンを支払うのでしょうか、製薬会社の場合は一製品に対して非常に大きい額です。他の産業の多くは一製品に対して非常に多くのpatentやノウハウがあります。製薬会社の場合、結局のところ製品が承認された後、数年後には回収しなければいけないので、その計算でマイルストーンをセッティングされると聞きますが、そうですか。

**【荒木】** 製品の分野によっても異なりますが、販売を開始して何年以内に回収するか。タイミングとしては、例えば売上がいくらになればいくらマイルストーンを支払う。そういうアレンジメントもあるので、全部コミコミにして何年で初期投資が回収できるか。それに時間価値を入れるとどうなるか。そういうことを考えながら向こう10年の支払いテーブルを組み立てることになると思います。

**【司会】** マイルストーンについては、ビジネスの交渉する上で、導入するときは低く、導出するときは高くという発想になりますが、牧さんの会社ではどのようにセッティングされていますか。

**【牧】** マイルストーンという発想はありません。例えば開発途上の技術であれば、日本に持ってきて我々が開発し、商品化するからライセンスをしてほしいという交渉になります。

この世界は1号商業プラントができるかできないかで商品価値が違ってくるので、将来のビジネスと結びつけて支払額を計算します。例えば、その技術があれば300億円のプラントが受注できるとなると、そこで価値を検討するわけです。この技術を持てばいくつもプラントが建設できると考えます。製品を売るわけではないので、考え方が違うと思います。

**【司会】** プラントができた後は、ロイヤリティは払わないのですか。

**【牧】** バイオエタノールはアメリカから未完成の技



術を導入しました。ライセンス許諾の対価として数億円を支払いましたが、我々はプラントを作る権利だけをもらい、ロイヤリティはエンドユーザーが支払うという契約をしています。

エンドユーザーがプラントを使ってエタノールを作り、できた製品に対してアメリカのライセンサーにロイヤリティを支払ってもらいます。そういうアレンジもします。我々が製品のロイヤリティを受領する場合も勿論あります。

**【司会】** ケース・バイ・ケースですね。

**【牧】** そうです。機械を導入して日本のお客さまに売れる場合は、年間でこの台数が売れば10年で何台売れるのでこれだけの利益があるというように、販売計画を立て、利益の何パーセントまでならロイヤリティとして支払えるか等、計算して交渉し決めていきます。

## 7. ノウハウビジネスと守秘義務について

**【司会】** 独占的にノウハウを導入して、それを他社に、あるいは自社でノウハウとして蓄積していくわけですね。

**【牧】** 最終的にはそうなります。

**【司会】** 占有期間は長いと思いますが。

**【牧】** 5~10年の契約でその後1年ごとの更新です。

**【司会】** 短いですね。

**【牧】** 秘密保持の問題もありますが、いつ自分のものにするか、一種のせめぎ合いです。中には厳しい契約もあって、40年たった今でも契約を継続し、ロイヤリティを支払っているものもあります。契約が終わって自分たちの技術にしたものもあります。

**【司会】** 証明が必要ですか。

**【牧】** もちろん、公知・公用になっていることを証明します。まじめにロイヤリティを支払う一方で、公知文献を探しています。

**【司会】** ある意味、二面性を持たないといけませんね。

**【牧】** 我々は堅い会社なのでまじめにロイヤリティを支払います。40年前の技術でも、いまだに売るときにロイヤリティを支払っています。

**【上柳】** ロイヤリティを払っているのは、それだけビジネスがうまくいっているということですね。

**【牧】** それは言えます。

**【大曲】** ブランド価値もあります。

**【牧】** それもあります。特許は消滅しても秘密保持義務が継続しています。技術支援なしに設計もできて製品を作ることもできますが、それでも技術情報を使用しているのでロイヤリティを支払っています。

**【司会】** 自社技術と思って他社にライセンスをする時に、ライセンサーからその技術の前提は我々のだという話はありませんか。

**【牧】** 秘密保持のトラブルはいつも起こります。つまり、守秘義務が一番の要になるわけです。

情報を出すときには、インフォメーション・セキュリティ・マネジメント・システム (ISMS) を相手方が完備していることを確認します。情報セキュリティの管理体制がしっかりしている会社としか関係を持たない。そういうことも出てきます。

**【司会】** それがビジネスにおいて気をつけなければいけない点ですね。

**【牧】** 皆さんの会社は特許係争や特許の攻撃が中心になると思いますが、私どもは守秘義務違反、或いは情報の公知公用化が主な争点になります。

**【司会】** 改良技術に関連して競合性という点では、上柳さんのところはどうか。

**【上柳】** ノウハウを許諾するのではなく、特許を許諾するだけなので、ノウハウに関する機密保持の問題は基本的にはありません。受ける側も特許権の許諾を受けるだけなので、そういう争いになることはありません。

改良技術に関しては、クロスライセンスにすることによって双方が使えるようにすることが多いです。一定の期間を区切り、その期間においては許諾分野での争いはお互いにしないという約束になるわけです。

## 8. クロスライセンスについて

**【司会】** 上柳さんの会社では、基本クロスライセンスですが、そんなに簡単でしょうか。

**【上柳】** クロスライセンスの交渉で難航するケースもあります。私の経験では合意までに5年以上を要したものもあります。

クロスライセンスは、双方が持っているものをすべてクロスことはありえず、分野を決めます。分野を決めるときの境界の引き方が大切になります。クロスする分野を決めたら、お互いに除外する分野を決めます。

例えば、プリンターの分野でクロスライセンスをすること想定すると、エプソンはヘッドの部分に強味があるのでヘッド部分の特許は除外します。相手の会社がトナー技術に強みがあるとすれば、そこは出したくないので除外してきます。双方で除外する分野を決めて、全体のバランスを図りながら、守るところは守り、許諾してもよいところは許諾します。しかし除外分野が多くなるとクロスライセンスする意味がなくなってしまいます。

双方向のバランスを図り、最終的に合意に持っていくという作業になりますが、事業戦略とも結びついてきますし、自社の競争力を維持するという点で譲れない部分も多く、折衝は困難を極めることが多いです。

折衝以上に大事なものは相手をどう選ぶかということです。節操のない相手とは絶対にやらない。模倣をしない会社であり、かつしっかりと技術を持っている会社を選びます。そのうえで、どのようにバランスを取って合意点を見出すかということになります。

**【司会】** 長期的に交渉している間に相手方の技術が変わってしまうことはありませんか。

**【上柳】** それはあります。事業環境はどんどん変わっていきます。何年もネゴシエーションをしているうちに、スタート時点での思惑が変わってしまい、最後はあっけなく合意に至ることもあれば、事案そのものが消えてしまうこともありました。事業環境の変化にかなり影響される部分があります。

**【司会】** 大曲さんのところもクロスライセンスをされていますが、どうですか。

**【大曲】** クロスライセンスはそれほど多くはありません。私が理解している限り、エレクトロニクス業界でも、デバイスでのクロスライセンスはあまりなくて、最終製品を作るケースでクロスライセンスが多いのではないかと理解していますが・・・。

**【上柳】** デバイスでもあります。デバイスの場合、セカンドソースを求められることがあります。一社だけで供給している製品は買う側としては不安になります。セカンドソースが求められるので、どこかに許諾しなければいけない。そこで仲間づくりが必要になってきます。一定の力を持っている企業同士であればメリットもありますが、価格競争に陥る両刃の剣でもあります。

**【大曲】** 私どもの主力事業の一つであるエレクトロニクス関連の分野などで競合メーカーさんとクロスラ

イセンスを結ぶこともありますが、数としては多くありません。もちろん正式にクロスライセンス契約を結んでいるケースもありますが、材料関係ではそれほど多くはありません。

**【司会】** クロスライセンスに関して、荒木さんのところはどうか。

**【荒木】** 製造特許に関してはまれにクロスライセンスもあると思いますが、一つのコンジットパテントで向こう十数年の行方が決まる世界なので、クロスライセンスはあまりないと思います。

**【司会】** 牧さんの会社ではクロスライセンスはないとのことですが、ノウハウのクロスライセンスは難しいですか。

**【牧】** ノウハウの共有や特許の共有はしますが、ノウハウのクロスライセンスは発生しないと思います。

**【上柳】** 電機業界や事務機業界は、それなりの特許ポートフォリオを持っている既存の企業と新規参入してくる企業があり、その中には新興国企業もあります。先発企業はクロスライセンスを結ばないことまたは技術的にコアな部分を守ることが知財管理の目標になります。新規参入企業は、先発企業と条件の良いクロスライセンスを結ぶことが知財管理の目標になります。

日本の企業は多くの知財を持っており、一定の対価をもらって新興国企業とクロスライセンスを行ってきました。しかし、一定の対価をもらっても、彼らの安いインフラコストで吸収されてしまい、コスト競争力で彼らが勝れば、クロスライセンスをしたがためにビジネスでは負けてしまうということが起こるわけがあります。したがって、クロスライセンスのコントロールは事業運営上極めて重要な事案となってきています。

**【司会】** 訴訟も多いです。

**【上柳】** 前述のような背景からクロスライセンスをしたくない企業とさせようとする企業のせめぎ合いの中で、結果としてお互いに訴訟し合うということが起こるわけです。

**【司会】** 電子関係などは特に多いです。最近、セイコーエプソンさんはロボットを開発しています。これに関しては、新しいことなので新興国からクロスライセンスの話はないと思いますが。

**【上柳】** ロボットに関しては、現状はそれほど大きな課題はありません。しかしロボットの特許出願や実



用新案出願に関しては中国の企業や大学が出願を急速に増やしているのです、5年先10年先にどういう状況になっているか予断を許しません。

## 9. IP ビジネスは企業価値最大化に貢献しているか

**【司会】** 企業価値の最大化に貢献する IP や IP ビジネスの理想形は何でしょうか。牧さんからお願いします。

**【牧】** 私どもは受注産業なので、これまではお客さまから仕事をいただいて請負の形で仕事をしていましたが、最近では PFI (プライベート・ファイナンス・イニシアチブ)、資金提供をしてプロジェクトを創出していくという形態を提案しています。例えば地方公共団体の下水処理場ですが、出てきた汚泥を蒸し焼きにし、燃料とする装置を作り、汚泥を引き取って石炭代替燃料とし火力発電所に20年間納入します。そのための費用はわれわれが出します。

**【司会】** 一種の CSR (Corporate Social Responsibility) ですね。

**【牧】** 装置を作って汚泥を引き取ります。下水処理場は今まで燃焼処分に費用をかけていた汚泥を売却することにより資金が入り、我々は泥を石炭の代替燃料にして発電所に売却します。資金は出しますが、最終的には地方公共団体から回収します。一時的に資金を出すという形でプロジェクトを創出しています。

さらに、FIT (フィード・イン・タリフ/再生可能エネルギー固定価格買取制度) による電力の供給も進めています。下水処理場ではメタンガスが出ます。日本の下水処理場にあるメタンガスを保管するタンクの8割は我々が作っています。

下水処理場は、発電所を作る場所を提供し、余ったメタンガスを我々に売ります。我々は、場所を借りて発電装置を作り、メタンガスで発電した電気を電力会社に1kw39円で売電するという商売です。PFI はプロジェクトの創出ですが、FIT はビジネスの創出ということです。

**【司会】** そういう意味では企業価値、社会貢献にもなります。

**【牧】** 社会貢献にもなりますが、企業なのでももちろん利益も上げる所存です。

**【司会】** 日本のマーケットが大きいでしょうが、新興国はどうですか。

**【牧】** これはすべて国内で、新興国は下水道の整備

はこれからです。我々は下水処理場の建設にはあまり従事しておりません。水洗トイレが行き渡った人口集中地帯で下水処理場に流れてきた汚泥の処理を得意としております。そこで出番がありますが、新興国はそこまで整備ができていなくてこれからです。

汚泥をそのまま乾燥させて燃料にするのが最も簡単ですが、乾燥させると臭いがひどいので日本ではできません。そこで、わざわざ蒸し焼きにして燃料にしています。そういうレベルにならないとわれわれの技術を必要としないことから、今は日本が中心のビジネスになっています。

技術を確認、IPを確認して、これまでの受注からプロジェクトの創出、ビジネスの創出に転換し、企業価値の最大化を図っているところです。

**【司会】** 上柳さん、いかがですか。

**【上柳】** 知財のミッションとして、「何を遂行することで企業の価値が上がるか」だと思います。これは3点あると捉えています。1番目は、現業の事業に対して的確な知財サポートを行うことにより、現業の事業がコンペティター (競争相手) に比べて優位性のある環境で事業展開ができ、それによって高収益を上げられる様にするのであります。また、特許は有限ですから、改良技術の特許化していくことによって事業の長寿命化、有利な状況を長続きさせていくこと。これが知財の一番目のミッションだと思います。

2番目は、新しい事業の創出に知財が積極的にかかわっていくということです。開発の成果物を権利化することも大切ですが、これだけでは受身の対応です。知財主導で開発をリードして開発の成功確率を上げていくとともに、事業化までをしっかりサポートして事業化へ至る確率を上げていくのが知財の2番目のミッションだと考えています。

3番目は知財による資金の獲得です。ライセンスアウトや、不要権利の売却などによる資金獲得です。3番目のミッションは、1番目と2番目に比べて永続性という点ではウエイトが低くなりますが即効性はあります。一方で、知財は出願や維持に多額な費用を要しますので、できるだけ効率的なマネジメントにより費用削減を徹底しなければなりません。遊んでいる特許を放置していたのではステークホルダーに対して説明責任を果たせません。知財による収入を増やし、同時に支出を低減して資金面から会社業績に貢献していくことが3番目のミッションになります。

**【司会】** それは国内であってもグローバルであっても同じですか。

**【上柳】** もちろんグローバルです。

各社とも社長表彰のような社内表彰があると思いますが、エプソンの知財部門は5年連続で社長賞をもらっています。これは企業価値向上に貢献する活動ができているからだと思っています。

**【司会】** ロイヤリティ収入はどの程度ありますか。

**【上柳】** 企業規模を考えればかなりの金額だと思います。意識的に活用を図った結果、コンスタントに相当額が入ってきています。

**【司会】** 5万件もあるわけですから、それを活用しなければいけない。

**【上柳】** 放置しておくとも維持費が増加します。出願・権利化費用の中で維持費の比率が大きい状況は、知財の活動が活性化していないことを意味しますので、維持費を減らしその分、新規出願を増やすようにしています。

保有特許は5万件ですが、毎年、新しい特許が登録になります。放置していますとどんどん増えてしまいますので、保有特許5万件のうち、陳腐化した特許を新規登録になった特許と入れ替えをして常にポートフォリオをリフレッシュしています。将来の事業に合わせたポートフォリオに組み換えているとも言えます。それを事業支援に役立て、現在または将来の事業と直接関係のない部分についてはできるだけ資金化をしていくこととなります。

**【司会】** 大曲さんの会社ではいかがですか。

**【大曲】** 今回の座談会で、ライセンスビジネスや IP ビジネスというお話をいただいたときに、何だろうというところがありました。というのは、メーカーにおける知財の役目は、事業を支えて事業環境をベストな形にサポートしていくのが最大の主眼です。知財だけが独立して、あたかも知財を使って利益を得ようというのは、そういうこともあります。順番的には後ろにあるテーマです。

優先順位からいうと事業をどれだけサポートできるか。受注貢献であり、独占する場合は独占、各事業分野で知財を媒体として、例えばライセンス契約で仲間づくりをしていく。そういうことを考えていきます。

忘れてはならない視点は、従来の日本企業は国内売上を主眼に置き、コンペティターも国内を念頭に置いて日本出願に力を入れていましたが、すでに売上高の

50%程度は海外、製品によっては海外での販売が90%以上ということもあります。そういう時代になれば特許ポートフォリオはグローバルで持たなければならぬ。グローバルで持つことになれば出願費用や維持費用が莫大になるので、どこで取るかを精選することが大事になってきます。

中国にも出願していますが、これは防衛的な色彩が強く、先に取られるとたまらないので出しています。メインは欧米です。

日本の司法制度にも関係しますが、権利行使をするにも日本の法制度、特に特許侵害訴訟は立証の壁が高く、損害賠償が認められたとしても極めて謙虚な金額にしかならない。それもあって、日本ではなく、米国やヨーロッパで権利行使することを検討しようかということになります。

最近アメリカでは、実際の事業を行ってない団体が侵害訴訟の原告に占める割合が非常に高いということを知ります。この背景として、膨大な訴訟費用がかかる一方で、認められる侵害賠償額はとてつもなく大きい。IP 単独で、それが独立してカネを生むという司法制度の支えがそういう世界を作り出したのだと思っています。

しかし、日本の事業会社としては、知財をお金に換えたり、それで何かのファイナンスをしたりということではなく、あくまで基本のビジネスをサポートすることを考えるのが本筋ではないかと思っています。

**【上柳】** 優先順位はまったく同感です。しかし、開発をしていく過程で、主流から外れてしまう特許は必ず出てきます。それが無いのは理想的で、無駄のない研究開発で100%成功していることにはなりますが、通常ではありえないことで、使わない特許や陳腐化した特許が必ず出てきます。その活用も必要と考えています。

**【司会】** 企業価値の最大化に貢献する IP ビジネスに関連して、荒木さんはいかがですか。

**【荒木】** 製薬会社の場合は、IP = ビジネスであり、きわめて少数の IP で大きなバリューを生みます。それがわれわれのビジネスの特徴でもあるので、IP はきわめて大事だと考えています。

逆説的ですが、製薬業界ではプレ IP のところで競争が厳しくなっています。IP は、われわれの業界の中では出来上がってしまったアセット（資産・財産）で、それを独占的に取得するには高額な対価が必要になり

ます。

そこで IP になっていない段階、場合によってはノウハウかもしれません。アカデミアから出てきたただのアイデアかもしれません。若干のサイエンティフィックなエビデンス（証拠）はありますが、まだバリデート（検証）されていないレベルのプレ IP をどこまで取りにいくか。それをいち早く取得して最終的には自社の IP にしていく。IP ビジネスの最大化も非常に大事な点になっています。

弊社でもコーポレートベンチャーキャピタル（VC）を持っています。アカデミアから出たばかりの会社に、5千万円程度の出資をしてオブザベーションライトを取得します。つまり、会社がこの1年でどういう成果を生み出してきたかをオブザーブする権利を得るための出資をしています。

また、アカデミアの方との共同研究、そこで出たものを独占的に得ようとする高額になるので、まだ目に見えない段階で研究資金を提供しています。例えば、結果が出て論文を書くまでの一定期間、独占的に見せてもらいます。

論文になると IP は取れなくなるので、プレ IP のところをいかに手広くピックアップしていくか。そういう機会を作って最終的には自社のノウハウとして取り込むというやり方もあります。研究が進んで IP が可能な状況になったときに、いかに他に先駆けて独占的に取得していくか。これが大事になってきているような気がします。

**【司会】** その活動は IP ポートフォリオの中に入るのかもしれませんが、周辺というか、自社が持っていないところを導入して IP 化していくということです。

## 10. IP マネージメントについて

**【上柳】** 先ほど大曲さんが触れていましたが、IP をマネージメントに取り入れ、それによりビジネスを成功させていくためには、IP の権利としての効力がしっかりしたものでなければなりません。

そういう点では、アメリカは知財の保護が厚く、自社のコアの部分を知財で守ることができます。それに対して日本は特許権の安定性や保護範囲に課題があり、裁判で権利者が勝てる比率は 20% しかありません。これでは、マネージメントが IP に依存することができません。IP がしっかり保護されて初めて IP に依存したビジネス戦略が立てられるわけでありませ

**【司会】** 分野別かもしれませんが。製薬業界では保護されていますか。

**【荒木】** 製薬業界では日本は比較的総じて手厚くて、インドやブラジルは大変ですが、欧米はほぼ等しく押さえられているような気がします。

**【大曲】** 損害賠償よりも差し止めの方でプロテクトするという製薬業界の特徴があると思います。

材料関係の場合、侵害品の入手が困難だったり、商流が複雑で、日本で特許侵害訴訟を起こそうとすると、侵害立証の壁が立ち塞がる。これを乗り越えるためには選択肢として、費用はかかってもディスカバリー制度のある米国での訴訟しかないということになります。

日本でも、侵害訴訟の制度を変えないと、グローバル化の中でビジネスをするときに、一種のフォーラムショッピングとして、アメリカの裁判しか選べないということになります。実際、日本の訴訟件数は下がってきていますよね。

**【上柳】** ある欧米の企業は、日本に出願するよりも中国に出願した方が費用対効果が良いと言っていました。それを変える努力をしなければ IP を使ったマネジメントは実現できません。依存できない IP であれば、経営者も IP を軽く見て、それは考えずにビジネスをやっていくことになると思います。

実際、アメリカの企業は、アップル社にしてもカルコム社にしても IP に依存した事業で成功しています。日本企業にそれができないのは、一つにはそういう問題があるのではないかと思います。IP ライセンスを考える上で日本の特許の価値を上げていく必要があると思います。

**【司会】** 今日は、独占・非独占、IP の考え方の違い、国内の弱さ・強さ等々、面白いお話をいただきました。ありがとうございます。ところで、今朝、全国発明表彰受賞式があり、日立金属さんが表彰されていました。

**【大曲】** ありがとうございます。それは電線の発明ですね。

ただ、これはあくまで個人的な印象ですが、総じて 10~20 年前に比べるとイノベーター的な発明が少なくなったような気がします。研究開発費はかかるのに、昔のように、研究開発が事業成果に結び付きにくくなっている。そういう感じに日本全体がなっているのではないかと、ということに危惧しています。



**【牧】** プロパテント政策下において特許重視が一時ブームになり、特許出願が増加しましたが、今は下火になり、アメリカの政策もあって、企業における知財の予算が削られているような気がします。特許の予算を削るのは自社の財産を削るようなものです。

予算の面でも影響力のある知財出身の経営者が増えてほしいと思います。

例えば退職者の扱いにしても人事は知財関連の専門知識を持ちませんので、知財担当役員が人事と連携し、退職者に秘密保持義務を課し、更に競業避止義務を課す必要があります。最も不正競争防止法に関連して経産省が営業秘密管理指針（平成 25 年改訂版）を公表していますが、そこには判例は競業避止を 1 年しか認めないということになっています。

**【編集部】** 退職または辞職して他の会社に転職したときに、何か月かはダメ、何年はダメという縛りはあるにしても、転職とともにノウハウも移転しますか。

**【牧】** 移転します。書いたものを持ち出されることについては、規制はできますが、頭の中にあるものはどうしようもないでしょう。

**【上柳】** 一部の新興国企業は、日本企業の技術的キーパーソンに、ターゲットを決めて巧妙にアプローチをして引き抜を行い、容易に技術を吸収していると言われています。

**【大曲】** 一番安上がりな技術移転だと思います。辞めた人に年間 2~3 千万円を払っても十分にペイするので、下手な技術移転契約よりも安上がりです。

国内での同業の競争よりもグローバルな競争ですから、アメリカのようにトレードシークレットの保護のあり方もあって、個人的には、抜本的に見直すべき時

期に来ているように思っています。知財制度は優れて国家制度であり、国家間競争ですから。

**【上柳】** 他人の権利の尊重という点では、日本の企業は大変お行儀がいいわけですが、世界に出ると状況は大きく異なります。国際社会の中での日本の知財の位置づけ、あり方をどう変えていくべきかを考える時に来ていると思います。

**【司会】** 最終的には、IP があってもプロテクションできないからノウハウで守るしかないということになります。それがコアになる場合があるので、トレードシークレットを決めていくのは大事なことです。

**【牧】** アメリカの石油関連会社と仕事をしていると、自社がどのような秘密保持体制があるのか、説明させられます。日本企業はあまり気にしませんが、アメリカの企業はコンタミネーションを嫌がります。

**【司会】** それを聞こうと思っていました。ガバナンスが難しいと思いますが、いかがでしょう。

**【大曲】** 確かに、アメリカの企業体制はすごくて、まったく違います。

**【司会】** まとめなければいけないのですが、まとめるのは難しいです。産業別にビジネススキームはかなり違いがありますが、ノウハウを含めて IP という意味で、IP ビジネスは重要な役割があり、それを活用して企業収益を最大化するための一つの大きなツールになっているのは間違いないようですし、それを保護や維持するために大きな労力をかけておられる実践的な様子が伺えました。本日はどうもありがとうございました。

(原稿受領 2014. 7. 8)