

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

鮫 島 正 洋*
岩 崎 洋 平**

抄 録 「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」という命題は、当業界において広く知られる命題であるが、本稿ではこれを「必須特許ポートフォリオ論」と定義し、その観点から知財活動や事業評価のあり方について論じた。後段においては、この議論を応用し、M&Aにおける知財リスクの考え方について言及した。「必須特許ポートフォリオ論」という概念を明確にすることによって、特許権の数量や技術分野に依存することなく知財に関するいろいろな現象を説明可能であり、今までにない普遍性を有し得るものではないかと考えている。

目 次

- はじめに
- 必須特許ポートフォリオの重要性
 - 事業化プロセスと知財経営の本質
 - 必須特許ポートフォリオ論
 - 知財活動と必須特許ポートフォリオ論
 - 事業評価と必須特許ポートフォリオ論
- M&Aにおけるリスクの考え方
 - 必須特許保有査定 の優先度
 - 必須特許ポートフォリオ論と買収先評価
 - M&Aにおける他のリスク評価
- おわりに

1. はじめに

「さらに大きな問題は、成功している日本企業でさえ、一貫して低い投資利益率しかあげていないという事実であった。企業が長期的競争優位を追求する過程においては、一定期間にわたる低利益率は予期されていたことであったが、問題はその低利益率が慢性的なものになってしまったことであった。多くの日本企業は、真に優れた品質を提供し、あるいは基本的に低

いコスト構造を実現することによってではなく、長期的な利益を犠牲することによって市場シェアを獲得してきたように見えるのである。この状況は、特にここ10年間に於いてあてはまるものである。」

これは、ハーバード大学ビジネススクールのマイケル・E・ポーター教授が、その著書『日本の競争戦略』¹⁾の中で、多くの日本企業に共通する問題の一つとして述べられている事柄である。低利益率²⁾は、多くの日本企業の抱える重大な問題であると考えられる。

そこで、本稿では、あるマーケットに係る製品を生産するのに必須的に用いる特許権（必須特許）を取得することによって、市場において一定のシェアを占めるとともに、第三者の無秩序な市場参入を阻止し、これによって無用な価格競争に陥ることを防止することによって低利益率を解消しうるための基本的な考え方を必須特許ポートフォリオ論としてまとめ、これを応

* 弁護士・弁理士 Masahiro SAMEJIMA

** 弁護士 Yohei IWASAKI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用してM&Aの場合、リスクをどのように考えるのか、について述べる³⁾。

2. 必須特許ポートフォリオの重要性

2.1 事業化プロセスと知財経営の本質

図1に、ある知見（シーズ）を事業化しようとする場合に、

(i) マーケティングの結果に基づいて将来ニーズが見込まれる製品の開発を行い、

(ii) 当該開発によって決定された仕様及び設計に基づいて試作品を製作後、ユーザの試作品に対する反応が良好であることを確認し、

(iii) これらのプロセスをクリアした製品について、量産化に踏み切り、コスト及びクオリティを最適化する、

という一連のプロセスを示す。

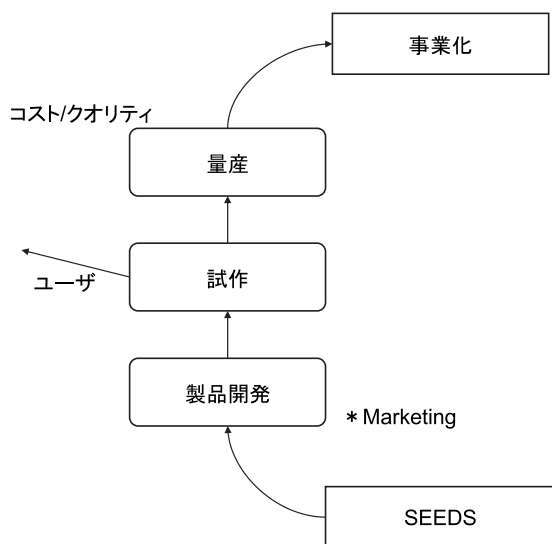


図1 事業化のプロセス

このような事業化プロセス⁴⁾を通じ、量産に至ったときに、これを「成功」と定義することは妥当だろうか。

知財経営においては、この妥当性は否定される。量産に至ったとしても、コストパフォーマンスにおいて優れる他企業、例えば韓国又は台

湾企業との競争が生じれば、最終的には価格競争となり、利益が出ないからである。この場合、結局、日本企業のシェア、利益率はともに低下し、「成功」とはかけはなれた状態に甘んじることになる。図2にそのイメージを示した。

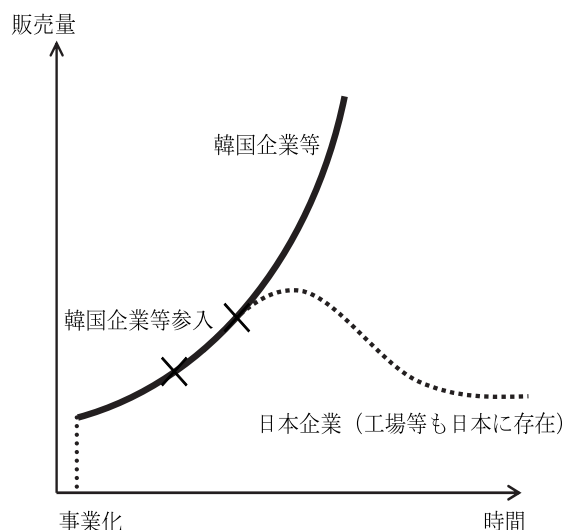


図2 韓国企業等との競争

これに対する抜本対策は何か。それは、事業化の過程において十分に強力な知的財産権の束（特許ポートフォリオ）を取得し、後発企業に対する市場への参入障壁として機能させることによるとされてきた。理論的には、当該製品に対する必須特許を保有していない企業（非保有企業）は市場参入できない。なぜならば、非保有企業が市場に参入してシェアを伸ばしてくると、必須特許の保有企業によって特許訴訟等の攻撃を受けることになるが、非保有企業はこれに対する対抗手段としての必須特許を持たないからである⁵⁾。

上述のような理由により、論理的には、市場に参入できる者（市場プレイヤー）は必須特許を保有している企業のみとなる。そして、これらの企業がそれぞれマイナーな特徴的仕様で独自性を打ち出すことによって差別化を図り、市場において一定の地位を維持することが可能となる。この場合、地位の維持のために価格面での

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

戦いを挑むことは重要ではなくなるので、利益率はさほど低下しないだろう。

このように、知財経営における「成功」とは、ある製品市場において単に量産に至ることではなく、当該製品市場において必須特許のポートフォリオを有しており、これによって、参入障壁を築いた状態で量産に至ったときのことをいうとされる。

2.2 必須特許ポートフォリオ論

「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う。この概念は、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。

すでに述べてきた議論は、「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」という命題に置き換えることが可能である。知財部の役割の一つは、必須特許をなるべく多く取得することであり、これによって、市場参入の可否、及び、市場でのポジションが決定するといっても過言ではない。

このような考え方を本稿では「必須特許ポートフォリオ論」と呼ぶことにする。

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、Cの三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3社でのみ構成される。必須特許を持たないD、E社が市場参入を試みても、A、B、C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。

そこで、もし、D、E社が市場参入を果たそうとしたら、A、B、C社のいずれかから特許を譲り受けるか、もしくは、A、B、C社の全からライセンスを取得する必要がある。前者

の場合は、3.1において後述する必須特許ポートフォリオ取得目的のM&Aに本質を同じくし、後者の場合はパテントプールと本質を同じくする。

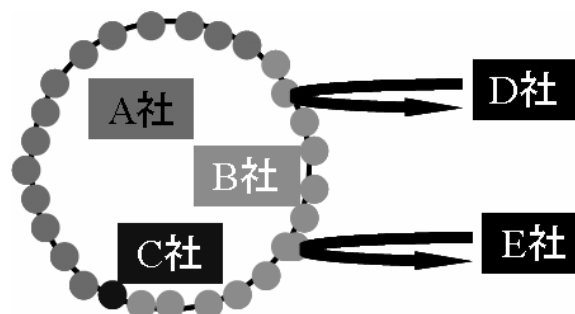


図3 必須特許ポートフォリオ論の原理

さて、必須特許の量は市場でのポジションにいかなる影響を及ぼすのであろうか。特許権は独占権であるから、必須特許を1個保有している場合と、百個保有している場合は、いずれも他社に対して市場影響力を及ぼせるという結論において、法的には全く同じ意味を持つに過ぎない。

しかし、必須特許1個を回避したり、無効化したりするのは可能であるのに対し、必須特許を百個保有している相手に対して、これらの特許について全て設計回避をしたり、無効化したりすることは一般には現実的ではない。これが、必須特許ポートフォリオ論における「量」の効果である。つまり、必須特許の量は、法的には意味を持たないが、製品市場における地位や特許交渉の現場において、現実的な意味を持つということになる⁶⁾。

そうである以上、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。

2.3 知財活動と必須特許ポートフォリオ論

近年、「経営に資する知財」「知財活動の見える化」など、知財部門が経営陣に対して顕在的

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

な活動を行うことが求められている。そして、それはとりもなおさず、知財部門がその独自性を発揮しながら、事業部門や開発部門と連携していくことに他ならない（いわゆる「三位一体」）。

この三位一体を実現する際に用いられる基本的理論が知財経営論である。

知財経営論における「成功」とは、製品市場において、参入障壁を築いた状態で量産に至ったときのことをいうと定義されたとすると、開発テーマ選定の際には、その開発テーマによって実現される将来の製品市場について、自社が参入障壁を形成できる可能性があるのかどうかを判断することが求められる。必須特許ポートフォリオ論に基づいてこれを言い直せば、自社が将来必須特許を保有しうるのかどうか（図3でいうA、B、C社のいずれかになれるのか、もしくは、非保有会社D、E社に甘んじてしまうか）、を判断するといってもよい。

これは一般的には当該製品市場について包括的な特許調査を行うという、知財部が保有するスキルにより判断可能である。既存の特許権が大量に存在する技術分野は、今後新たな必須特許を取得することは相対的に困難になるし、逆に、既存の特許権が殆ど存在しないニッチな技術分野においては、今後新たな必須特許を取得することが相対的に容易となると考えられる。知財経営論の立場からすると、前者の方向に研究開発を進めていくことは低い利益率しかあげられないということに他ならないから、後者の方向を提案することが原則となる⁷⁾。

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、数千件の特許を一覧性よくまとめることが必要である。このためのツールが、特許マップである。特許マップは、その市場に参入するかどうかという判断を行う際に経営陣による判断ツールとなりうるから、必須特許ポートフォリオ論に支えられた特許マップの

提示は知財活動の見える化そのものであると位置づけられる。

もちろん、特許権だけを取得できても利益につながらなくては意味がないから、マーケティングの結果を踏まえ、これと整合性のとれた研究開発を進める必要があるだろう。

従前、マーケティングという概念は、「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」という市場動向予測型マーケティングを意味してきた。しかし、知財経営下におけるマーケティング概念はこれにとどまるものではなく、将来、必須特許ポートフォリオを構築することによって参入障壁の形成が可能であり、その製品分野において利益率を維持できるかどうか、という特許分析型のマーケティングも含まれるのである。

知財経営下におけるマーケティング概念

- ① 市場予測型マーケティング（従来型）
- ② 特許分析型マーケティング

下記図4はいわゆる「三位一体」を示しているが、重要なのは、この関係の中で知財部が何に重点を置き、何を実現するかということであろう。

必須特許ポートフォリオ論においては、知財部の本質的な活動は、必須特許の取得にあると定義される。これを「三位一体」という枠組みの中で引き直すと、知財部は事業部門から持ち込まれる事業計画において、必須特許の取得可能性を評価するという重要なミッションを負う。これは、その事業の将来のコンペティター、そして、利益率を占う活動である。

その上で、研究開発部門との関係では、必須特許を取得するために、

- ・現在の研究開発の方向や保有技術との整合に基づき、いかなる切り口から研究開発活動を行うべきか、
- ・当該研究成果を可能な限り必須特許化すべ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

く、研究開発活動においていかなる実験等を行い、この結果を特許明細書にとり込むべきであるか、を指示し、その結果、

- ・取得されるであろう必須特許との関係で、当該市場をどのような方向にリードすべきか、などのアドバイスを事業部門に対して行うことが想定される。

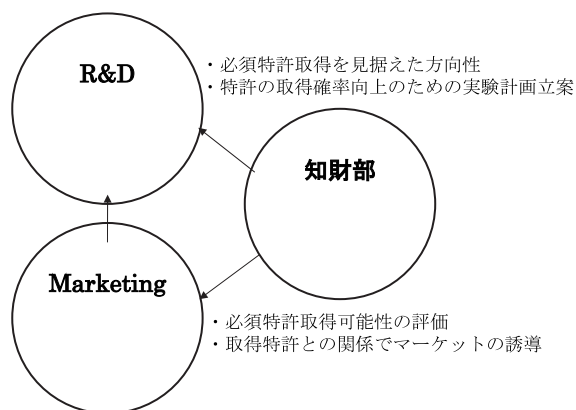


図4 知財部の関与する事業化プロセス

2.4 事業評価と必須特許ポートフォリオ論

「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」という必須特許ポートフォリオ論による命題を使うと、事業評価の際にこれを応用することが可能となる。

たとえば、以下のようなプレゼンテーションを検討してみよう。

「当事業部は長年培ってきた α 技術を応用して、X製品の市場（X市場）への参入を考えている。X市場は2009年ころから立ち上がる有望市場であり、2012年ころには、100億円市場と見込まれている。当社のシェアは、悲観ベースで15%、利益率は20%を見込んでいるから、当社X事業の年間利益は3億円程度となる。」

必須特許ポートフォリオ論に依拠しない場合、このプレゼンテーションは、

- ・シェアが比較的控えめの計画であること、

- ・利益率の根拠は示されていないものの α 技術の他の製品の利益率レベルと同等であること、などを根拠に、「あたらすといえども遠からず」であり、至極妥当であると結論づけられてしまう可能性も否定できない。よくよく考えれば、このようなプレゼンテーションに登場する数字が正しいことの根拠や保証はないのであるが、ビジネス計画というものは、このような曖昧な蓋然性に裏付けられていれば十分であるとされてきた。

他方、このプレゼンテーションの分析に必須特許ポートフォリオ論の切り口を入れればどうなるであろうか。

この場合、第1の質問は、以下のとおりとなる。

- ・当社はX製品にかかる必須特許を保有しているのか。

もし、これに対する回答がNOであったとしたら、このようなプレゼンテーション自体かなり疑問、ということになる。なぜかという

「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」という必須特許ポートフォリオ論による命題からいうと、必須特許を持たない当社は訴訟等の法的措置により、市場から淘汰される危険性を有しているからである。この場合、いうまでもなく、100億円市場に対する当社シェアも売上も0であり、プレゼンは誤っている。

上記質問に対する回答がYESの場合は、第2の質問は、以下のようになる。

- ・X製品にかかる必須特許を保有している他の企業は存在するのか。存在するとしたら、何社で、どういう企業なのか。

この質問を「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」という必須特許ポートフォリオ論による命題から投影すると、X市場は将来何社から構成され、そのメンバーは

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

誰なのか、という質問に他ならない。そして、これがわかれば、自ずから15%という市場シェアの予測に合理性があるのか、それとも、そうではないのが判明する。

たとえば、必須特許を保有している企業が他に二社存在している場合、市場プレイヤーは当社を含めて三社であるという結論になるから、単純に考えると当社は33%のシェアを保有できるという結論が妥当するはずである。そこを敢えて15%にまで低く見積もった理由として、たとえば、

- ・想定される市場プレイヤーが当社よりも著しく規模・体力が大きい会社であり、生産能力、販売能力等において勝っている、
- ・想定される市場プレイヤーは既存の商流によってビジネス展開できるが、当社は新たに商流を構成する必要がある、

などの特殊事情が存在すれば、シェア15%の数字には妥当性がある。

想定される市場プレイヤーが判明しているのであるから、逆に、当社に有利な事情が存在すれば、シェア15%という数字は、過剰に控えめな数字であって、正しい予測ではない、という結論になる。

このように、特許調査によって、市場プレイヤーがある程度特定できるから、シェアや利益率もより詳細に算出可能である。全ての市場プレイヤーがコスト基盤がほぼ等しい日本企業である場合、価格競争に陥る蓋然性は少ないから、20%の利益率は適正な数値であると判断されるべきであるのに対し、市場プレイヤーの中に、コスト基盤に優越する韓国・台湾等の企業が混じっている場合、これらの企業の販売価格に合わせた価格設定をしなければならぬことが予測される。この場合は、利益率は相対的に低く見積もらざるを得ないことになり、利益率20%という数字は妥当ではないのではないか、という批判に晒されるべきである。

重要なことは、必須特許ポートフォリオ論が投げかける「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」という命題に基づいて、製品市場の特許調査結果を活用することによって、事業評価にとって重要な①市場シェア、②利益率という二つの要因をある程度的確に予測可能となることである。これは、知財部の活動が事業評価に深く関与する可能性を示唆するものである。

3. M&Aにおけるリスクの考え方

以上に述べたことは、社内の事業評価のみならず、社外の事業評価にも適用できる。つまり、この手法は社外に存在するある事業について、買収適格があるのかどうか、という判断における基本セオリーとなりうる。

3.1 必須特許保有査定の優先度

一般にこれまでM&Aは、ある事業計画を実現するために必要なビジネスユニットを入手することを目的とした、直裁的な手法として用いられてきた。この意味で、M&Aにおいては、買収先の保有している商権、ネットワーク、技術・営業にかかるノウハウ、生産能力（コスト競争力を含む）など、ビジネスユニットとしての性能が念頭に置かれることが通常である。

しかし、必須特許ポートフォリオ論による命題「必須特許を保有していることが事業参入の前提条件である」からすれば、いかにビジネスユニットとしての性能がすぐれた企業を買収したとしても、これによって必須特許を保有している状態に至らなければ、同業他社による特許訴訟に討ち死にするのが関の山である、という結論になるはずである。

そこで、M&Aを行う大前提として、

- ・自社は必須特許を保有しているのか
- という点をチェックする必要がある。この問いに対して、YESという答であれば、従前ど

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

おり技術力・コスト・商圏など、買収先のビジネスユニットとしての性能を指標にM&Aを行うことに妥当性がある。しかし、この問いに対して、答がNOであったとしたら、そもそも必須特許を保有していない買収先を選択しても事業参入ができないからM&Aの目的を達成し得ない、という結論にしかならない。そして、この場合、買収先の選定基準としては、技術力、コスト等、ビジネスユニットとしての性能に若干劣っていようが、「必須特許を保有している企業」というのが大前提となる。このように、一口にM&Aといっても、自社の必須特許保有状況によって、通常買収と必須特許ポートフォリオ取得目的の買収に分類されるべきである。いずれの場合も、まずは知財部がリードし、自社及び買収先の特許ポートフォリオの分析をする必要があることは明白である⁸⁾。

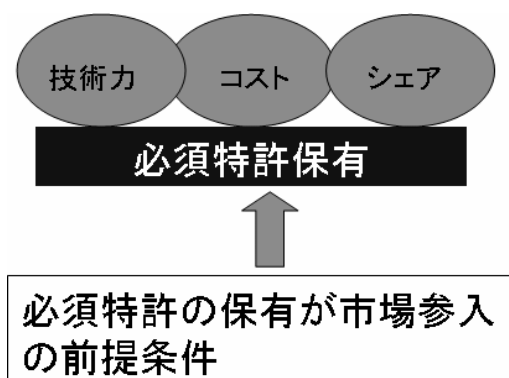


図5 必須特許ポートフォリオ論とM&A

3. 2 必須特許ポートフォリオ論と買収先評価

たとえば、ある事業を新規に立ち上げるために、国内企業A社のX事業部、専業中小企業Y社、外資企業B社の100%子会社であるZ社のいずれかの買収もしくは事業譲り受けを検討しているとする。

「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」という必須特許ポートフォリ

オ論による命題を用いると、X、Y、Zのいずれが買収先として適当であると評価すべきか。

当社が当該事業の必須特許を保有している場合は、すでに市場参入条件を具備しているから、X、Y、Zのいずれを買収・譲り受けするかについては、技術管理・製造技術の善し悪し、想定買収価格、それぞれの社風（買収後に従業員の退職離散などのリスクがあるかないか）など、通常M&Aで用いられるファクター（ビジネスユニットとしての性能）をベースに買収相手を決定すればよい。

他方、当社が当該事業の必須特許を保有していない場合は、これらの全ての要因に優先して、X、Y、Zのいずれが必須特許を保有しているのかという事実、そして、買収・譲り受けに伴い、当該必須特許が当社に譲渡されるのか（少なくとも、再許諾権付きの実施権限が与えられるのか）、という点が問題となる。なぜならば、必須特許ポートフォリオ論による命題からすれば、必須特許を確保することが市場参入の前提条件であり、他の条件に目を奪われるあまりにこの前提条件を具備できない買収を行ったとしても、失敗に終わるだけだからである。

たとえば、X、Y、Zについては、それぞれ以下のようなリスクが考えられる。

- ・ A社の一部であるX事業部については、A社という企業そのものの買収スキームではなく、A社からの事業譲り受けというスキームを採用ことになる。そうすると、A社保有の必須特許を当然には譲り受けられるわけではない。従って、事業譲り受けとともに、必須特許を譲渡すべき旨の交渉が必要となる。このことは、A社が必須特許をX事業のみにおいて実施している場合は可能であろう。しかし、必須特許が他の事業においても実施されているような場合は、大きな困難が伴う可能性がある。
- ・ 中小企業Y社については、企業買収スキーム

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

となる。よって、Y社保有特許が当然にY社資産の一部として移転対象となるから、別立てで特許譲渡の交渉をすべき必要は生じない。しかし、この場合は、Y社の知財管理及び必須特許の質が問題となる。場合によっては、Y社の特許は必須特許と呼べるようなものではなく、市場シェアが小さく、特許訴訟に見合う存在ではなかったという理由からのみで、いままで特許訴訟等を受けなかっただけかもしれない。

・外資系企業の100%子会社Z社については、企業買収スキームとなるので、Z社保有特許は当然にZ社資産の一部として移転対象となる。しかし、外資系に限らず、多くの大企業において、知財権を本社名義にて集中管理している事情に鑑みると、Z社は必須特許の権利者ではない可能性がある。この場合も、A社の事例同様、B社との間で必須特許の譲渡交渉が発生するかもしれない。

買収等に伴い、必須特許が当社に移転しない場合、原則、買収は奏功しない。なぜならば、「必須特許を保有していることが市場参入の条件である」という命題に反するからである。唯一の便法は、必須特許について再実施許諾権付きの実施権を受けることであるが、権利者による特許権の移転や、権利者の倒産などに対して第三者対抗要件⁹⁾の具備が難しく、法的安定性は乏しい。

3.3 M&Aにおける他のリスク評価

以上がM&Aの場合における本質的なリスク要因であるが、その他の要因についても以下、述べていくことにする。企業買収の際に想定すべき知的財産に関するリスクは、以下のように整理することができるというのが教科書的な議論である。

(i) 帰属リスク

- (ii) 金銭債務リスク
 - a) 職務発明訴訟リスク
 - b) 他社知的財産権侵害リスク
- (iii) 差止めリスク
- (iv) 市場参入障壁が実現しないリスク
 - a) 無効リスク
 - b) 市場変化リスク¹⁰⁾

これらのリスクのうち、金銭債務リスクのうちの他社知的財産権侵害リスク((ii)b)、差止めリスク(iii)については、一部、必須特許ポートフォリオ論によって包括されている。これらはいずれも他社からの特許による攻撃を前提としたものであるが、必須特許ポートフォリオを保有している限り、そのような攻撃に対しては、自己の必須特許を主張し返すことによってリスクヘッジ可能だからである。しかしながら、相手方が非事業者(大学、ハブレス企業、パテントエンフォーサーなど)である場合、当社の必須特許に対する相手方の実施行為が存在しないので、依然、リスクとして観念されるべきであろう。

ここではこれらの知財リスクを買収会社の購入価格と結びつけて論じる。M&Aの際の購入価格は、原則として、購入によって自社の将来のキャッシュフローがどれだけ増大するか¹¹⁾、売却によって自社の将来のキャッシュフローがどれだけ減少するか、に基づいて交渉をし、決定する。

このような将来のキャッシュフローを考えるにあたっては、知財リスクを分析することが必要となる。例えば、購入した企業に帰属する必須特許が無効審判によって無効となってしまったことによって、必須特許ポートフォリオ論による事業参入の前提条件を具備しなくなる可能性があり得るし、買収した事業が非実施者である第三者の知的財産権を侵害している場合には、買収後に差止訴訟により事業の停止を余儀なくされてキャッシュフローが生じなくなり、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、損害賠償請求を受けて巨額の債務を負う場合があるからである。

(1) 帰属リスク

帰属リスクとは、M&Aによる買収が実現した場合に、買収者の側に知的財産権が帰属しないリスクを指す。最も典型的には、被買収者（以下「ターゲットカンパニー」という）が保有していると考えていた特許権等が実際にはターゲットカンパニーに帰属していなかった、という場合があげられる。また、チェンジオブコントロール条項¹²⁾等によるライセンス契約の終了¹³⁾というケースもしばしば存在する。さらに、契約違反によるライセンス契約の解除又は契約の変更若しくは終了というケースもある。事業譲渡の手法により買収を遂行する場合には、ライセンサーの同意を得てライセンス契約上の契約当事者の地位を引き継がなければ技術を利用し続けられない可能性もある。

帰属リスクを考えるにあたっては、そもそも知的財産権がターゲットカンパニーに帰属しているかどうか、もしくは有効なライセンス契約が設定されているかどうかを評価すべきである。前者については市販のデータベースや特許登録原簿の閲覧によって比較的容易に実行することが可能であるが、後者については、契約書のデューディリジェンスの問題であり、リスクヘッジの手段としては、ターゲットカンパニーの協力の下、全てのライセンス契約を提出させて、チェンジオブコントロール条項等によってライセンス契約が終了しないかを確認するとともに、M&A契約において事業に関するライセンス契約に問題が生じないことに関し、表明保証条項を挿入するというのが一般的な実務となっている。

さらに、知財管理が未熟と想定されるベンチャー企業や中小企業がターゲットカンパニーの場合は、職務発明が適法に企業に帰属していな

いリスクが考えられる。この場合、(i) 適切な職務発明規定が存在するかどうか調査し、(ii) 職務発明であるという証拠があるか（譲渡書があるか、又は、発明開示書類で立証可能か）調査することが重要であると思われる。

(2) 金銭債務リスク

第二に、買収に伴って偶発的に知的財産権による金銭債務を負うリスクを分析する必要がある。すなわち、

- ・買収の対象となっている事業が、第三者の知的財産権を侵害していないか、
 - ・ターゲットカンパニーが、十分な職務発明の対価を支払っているか、
- どうかを調査する必要がある。

前者については、特に知的財産権保有にかかると第三者が非実施者の場合に顕在化する。ターゲットカンパニーに上記のような訴訟が提起されていないか、紛争が存在しないか、を問い合わせて確認をすることから始めるのが通常であるが、これにとどまらず、技術者との面談を設け、競合他社や懸念される他者の知的財産権についてヒアリングをすることも必要である。このヒアリングに基づいて、ある程度フォーカスされた先行特許調査を実施し、ターゲットカンパニーの事業が第三者の特許権その他の知的財産権を侵害していないか調査する（パテントクリアランス）、という三つのステップを実施することが望ましい。

後者については、2005年4月1日施行の改正特許法により、職務発明規定が一定の適正手続を経て決められた場合には、当該職務発明規定に基づく対価を支払えば、それ以上に発明者に対して支払いをしなくてもよくなった¹⁴⁾。そこで、職務発明規定の策定に際しての使用者及び従業員の協議の状況、策定された職務発明規定の開示の状況、対価の算定について行われる従業員からの意見の聴取の状況等を考慮して、適

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

正手続を経て職務発明規定が策定されたかどうか（特許法第35条第4項）を調査し、職務発明規定に従った報酬が支払われているかを調査することになる。

(3) 差止めリスク

上記(2)と同様に、事業が他者の知的財産権を侵害する場合には、差止判決を受けるリスクが存在する。そこで、かかるリスクを分析するためには、(2)と同様、ターゲットカンパニーへのヒアリングやパテントクリアランスを行うべきことになる。

(4) 市場参入障壁が実現しないリスク

次に、(i) 必須特許が無効となるリスク及び(ii) マーケットが変遷するリスクを検討することが望ましい。

買収においては、必須特許を保有しているために市場参入が実現し、事業者のマーケットにおける地位が維持されることを前提とすべきである。上記リスクはこのような買収者の前提を無にするリスクである。

(i) 必須特許が無効となるリスクとは、無効審判若しくは審決取消訴訟又は侵害訴訟における無効抗弁等（以下、「無効主張手続」という）を理由として知的財産権が無効になってしまうリスクのことをいう。ターゲットカンパニーの全ての知的財産権の無効リスクを分析するのはコストとの兼ね合いで困難な場合が多いが、少なくとも必須特許については、無効リスクを分析すべきケースが多い。

このリスクは数多くの必須特許を取得することによってある程度ヘッジされる。必須特許が数件の場合、競合他社は全ての必須特許に対し無効主張手続を行う可能性があるが、10件を超えると費用対効果や全てを無効にしきることの成功可能性の小ささを考えて、特許の有効性を争うよりも市場参入を見送ることを検討する

からである。この意味で、必須特許を市場の規模や製品の特性に応じて複数、このましくは、10件以上取得すること¹⁵⁾は無効リスクを軽減することに著しく貢献する。

この意味では、必須特許を取得する目的のM&Aのみならず、この数を増やす目的のM&A、という考え方にも十分な合理性が担保されよう。

(ii) マーケットが変遷するリスクとは、マーケットの変遷や技術の陳腐化により、必須特許が必須特許ではなくなるというリスクをいう。

このリスクは将来発生する事象に基づくものであり、そのヘッジは本質的に困難である。ここでも、一定の品質の必須特許を数多く保有することによって、マーケットの変遷に追従できる可能性が多くなることから、必須特許の量の要素が作用するのではないかと思われる。

4. おわりに

知財経営論やそのマネジメント論についての普及が遅れている原因として、そのセオリ化が遅れていることが一つの要因となっているように感じてきた。筆者はこの点に注目し、知財業界における暗黙知的な実務慣習や知財活動をセオリ化することをこの数年間、企図してきた。本稿において論じた「必須特許ポートフォリオ論」という考え方も、知財業界においては暗黙知的な了解事項であり、決して新規なものではない。しかし、この暗黙知を「必須特許ポートフォリオ論」と定義して明確化にすることによって、知財に関するいろいろな現象や活動を説明することが可能であり、また、特許権の数量や技術分野に依存することがないため、今までにない普遍性を有し得るものではないかと考えている。

今回はM&Aという場面について論じたが、「必須特許ポートフォリオ論」という考え方を採用することで、今後、様々な事業戦略の側面を知財戦略、知財マネジメントの観点から明ら

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

かにすることができるのではないかと期待するところである。

注 記

- 1) マイケル・E・ポーター，竹内弘高 共著，日本の競争戦略 CAN JAPAN COMPETE?, (2000)ダイヤモンド社
- 2) 本稿において，利益率とは，利益と売上又は使用資本との比率を意味するものとする(伊丹敬之編著，日本企業の利益率格差 Corporate Profitability in Japan and the U.S., 一橋大学日本企業研究センター研究叢書(初版)，p.1(2006)有斐閣)。
- 3) 本稿では，知的財産権のうち主として特許権及び特許を受ける権利を念頭において議論を進める。
- 4) 主として製造業における事業化プロセスを念頭においた議論である。
- 5) 特許による攻撃に対して最も有効な対抗手段は，特許によるカウンタ攻撃であり，結果として，クロスライセンスに至ることが多い。その他の対抗手段(特許の無効化など)もあり得るが，複数特許による攻撃を受けた場合に，全てを対抗しきることは極めて難しいという問題に遭遇する。
- 6) とはいえ，必須特許の「質」が圧倒的な意味合いを有している点を看過してはならない。同業他社の持っているたった1個の「おぼけ特許」を回避・無効化できないために，事業を断念するケースはたくさんあるのである。
- 7) あくまでも知財経営論からの考え方であって，あらゆるビジネスシチュエーションにおいてこの考え方が正しいわけではないことを付言する。
- 8) 本田技研工業株式会社においては，この点を重視し，知財部がM&Aについて企画担当をしているという(2007年12月6日，知的財産シンポジウムにて同社知的財産部長・久慈直登氏の発言による)。
- 9) 日本には通常実施権登録制度(特許法第99条)が存在するが，世界的に見て同様の対抗要件制度が存在する国は多くはない。
- 10) 技術の陳腐化が典型であるように思われる。
- 11) 将来のキャッシュフロー(購入によって増大する部分)を現在の価値で表現したうえで足し合わせたものが，購入をする側にとっての対象物の価値であると考えられるから，購入をする側にとっては，当該価値を下回る価額を売買価額とするように交渉することが望ましい。将来のキャッシュフローを現在の価値で表現する際には，具体的には，特定の割引率によって将来のキャッシュフローを現在の価値に戻すことになる。
- 12) 契約主体の株主構成その他の支配権や資本が変更したことを条件に契約解除を認める条項のことをいう。
- 13) ここでは必須特許を保有している場合のみならず，必須特許についてライセンスを受けて事業をしているケースも想定する。
- 14) 改正前の発明に関しては旧法が適用され，旧特許法第35条4項に基づく報奨金支払リスクが存在する可能性があるため，この点にも留意する必要がある。
- 15) 適正な必須特許数は，技術分野(バイオ・製薬では少なく，IT分野では多い)，市場規模，競合他社の知財管理状況などによっても異なる。

(原稿受領日 2007年12月27日)