

特許戦略及びそれに基づく 特許の活用に関する私見

長谷川 暁 司*

抄 録 特許戦略という言葉は非常に良く使われる。特許の活用という言葉も同じである。しかし特許戦略とは何かという問題についてはあまり議論されていない。これはどうも日本だけのことではないようである。特許戦略という言葉のイメージもなかなかうまくつかむことができない。特許出願件数第一位の座を長い間誇ってきた日本にとっては、特許出願件数が多いということが、国全体の競争力に繋がっていると言いたいところであるが、はたして言い切れるだろうか。

企業の知的財産にかかわる長年の経験から感じた特許戦略及び特許の活用というものについて、私見であるが意見を述べさせていただき、知的財産の世界で働く方々がこれらに少しでも明確なイメージを浮かべていただき、企業活動に役立てていただければと思う。

目 次

1. はじめに
2. わかりにくい特許戦略という言葉
3. 特許戦略
4. 特許の活用
5. 特許戦略と知財部門の役割
6. おわりに

1. はじめに

特許戦略という言葉が良く使われる。また経営戦略、事業戦略、営業戦略などという言葉もよく使われる。戦略という言葉はいかにも歯切れがよく、戦略と言ってしまえば説得力がありそうである。しかし、戦略という言葉は簡単な文章で説明しようとするとても難しい。専門家に言わせると本が一冊かけるくらいだそうである。なかでも特許戦略という言葉は一番わかりにくいように思われる。

ここでは特許戦略という言葉の内容について、わかりやすくいうとどうなるのか、また特許戦略に基づく特許の活用という意味はどうい

うものだろうかということについて考えてみたいと思う。詳細は拙著「御社の特許戦略がダメな理由」中経出版（当事務所ホームページ<http://www.h-ipst-cosl.com>参照）に詳しいので参照されたい。

2. わかりにくい特許戦略という言葉

(1) 攻めのイメージと守りのイメージ

もうだいぶ前になるが、国際ライセンス協会 (LESI)¹⁾ の総会がスイスのチューリッヒで開かれたことがあった。そのときに、化学部会で講演をさせてもらう機会に恵まれた。私は会社の紹介をした後、トピックスとして私見としての特許戦略の話をさせていただいた。

参加者は、欧米の大手化学企業のライセンス関係の責任者たちであった。私の話にどういう反応があるのか不安でもあったが、戦略的な思考には少なくとも我々よりは優れているに違いないと思っていたので、まず思い切って次のよ

* 長谷川知財戦略コンサルティング 代表 弁理士
Koji HASEGAWA

うに問いかけてみたのである。

「特許戦略のイメージはどんなものでしょうか。はたして攻め（Offensive）のイメージなのか守り（Defensive）のイメージなのか」と。すると一瞬参加者の皆さんが横の人と目を合わせて、考えたことないな—という声が聞こえてきたのである。私は特許戦略の意味を説明してほしいと聞いたわけではない。ただ単にイメージとして攻めか、守りかと聞いただけである。

どうも、戦略的な思考には優れているはずの欧米の知財の専門家の方々でも、特許戦略のイメージなど考えたこともなく、良く分からないらしい。恥ずかしい話であるが、講演が終わった後で、部会の幹事をされている米国企業の方から、初めて聞いた大変良い内容の話だったというお褒めの言葉をいただくことになってしまったのである。ということは、特許戦略などという言葉は世界的に見ても何らスタンダードなど無いということになる。そうであれば、我々でもきちんとした特許戦略の考え方を作り上げて実行すれば、欧米に引けをとらないといえるかもしれないのである。

(2) 守りのイメージ

特許戦略のイメージに戻って考えてみると、攻めのイメージというものはどうもはっきりせず、守りのイメージの方が先に思い浮かんでくるのではないと思われる。

例えば、企業の特許業務の中ですぐに頭に浮かぶことといえば、他社特許対策とか、特許調査という言葉ではないだろうか。特許出願が本来攻めの業務であるかもしれないが、攻めの特許出願という言葉が使われることはあまり無く、逆に防衛的な出願という言葉のほうがよく使われるのである。出願についても防衛的なイメージが強いようである。

話は少しそれるが、防衛的な出願という言葉の意味は何だろうか。特許戦略という言葉の意

味は難しいが、難しい言葉の意味が定義されることなく、何となく使われることが多い。防衛出願という言葉もそうかもしれない。防衛出願という言葉は、おそらく、次のような意味だろう。

「特許性は高くないが、第三者に出願されて特許にでもなると困るから出願しておく」というような意味の出願ではないかと思われる。すべての出願が防衛的であるというように考えられては大変であるが、実際はそこのところはあまり議論されない。

特許は事業に役立つものでなくてはならないとよくいわれているが、守りのイメージからでは、事業に役立つ特許という意味はよくわからない。少なくとも事業に役立つというからには、事業利益に貢献するものでなくてはならないはずである。守りのイメージから事業利益を増やすというようなイメージは出てこない。

(3) 攻めのイメージ

戦略という言葉はもともと戦争用語であるから、戦争に勝つために立てられるはずのものである。従ってそのイメージは当然攻撃的である。しかし特許の攻撃的なイメージ、すなわち攻めのイメージはなかなか浮かばないものである。

浮かぶとすれば、特許侵害している会社に対して警告状を送付するとか、特許侵害訴訟を提起して、侵害している会社の事業を差し止めたり、損害賠償を勝ち取ったりすることである。これらの行為はまさに攻撃的である。しかも事業利益を上げている。しかし、はたしてこれらは戦略的な行為だろうか。戦略的であるとする、戦略という言葉の定義にもよるが、継続的な企業活動であるはずである。そうだとすると、毎年少なくとも何件以上訴訟を起こすとかいうような方針も出さなければならないかもしれない。しかしそんなことができるはずはない。

ということは、特許侵害をしている会社から

損害賠償を獲得するというようなことは、たまたま起きたことに過ぎず、特許戦略であるとはままでは言えないのではなかろうか。

そうだとすると、特許戦略の攻めのイメージとはどういうことだろうか。

(4) 特許の排他力

特許の本来の性質である特許の「排他力」を考えてみる必要がある。特許は特許法にも記載されているが、「独占権」を有している。しかしその「独占権」という言葉が、「排他力」という言葉にまではなかなかつながらないようである。

「排他力」という言葉で特許の本質を考えるとわかりやすい。特許の排他力を利用して、他社が事業へ参入することを排除することにより、可能な限り独占状況を作り上げ、事業での自社の占有率（シェア）を上げ、価格競争に陥ることを避け、その結果事業利益を上げていくということはまさに特許の持っている「排他力」を活用する攻めのイメージではないだろうか。

(5) 攻めのイメージの難しさ

以上のように考えてくると、特許戦略の攻めのイメージの内容は特許の排他力を活用することにより、競合他社を排除し、事業利益を上げるといったイメージになる。すなわちこれが特許戦略のイメージそのものではないかと思うのである。

しかし、特許が排他力を持つことはあたりまえで、誰でもそう考えているはずであるというような反論が出そうである。しかし、他社を排除するということのようなことが普通に考えられているかというと、実際はなかなかそうではない。

通常は次のようになるのではないだろうか。例えば図1に示したように、自社の発明があったとする。この発明は非常に有望だから、でき

る限り広い権利の特許を取得しなければならない。これは良く教育されている企業の知財部員であれば誰も考えることである。そこでなるべく広く考えて出願するのである。

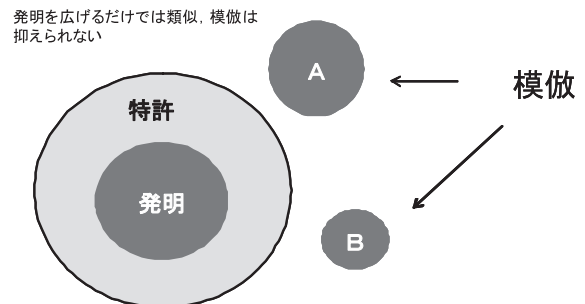


図1 従来の発明と特許の関係

しかし、この発明が大発明であればあるほど、競合他社はいち早くその製品を入手して、どこが発明であるかということ进行分析するだろう。製品の中身がわかれば、同じ製品または同じ性能を持つ、似たような製品を作ることは極めて簡単である。

またさらに、自社のことを考えてみれば良く分かるのではないかと思うが、他社の技術の良いところを自社の製品にも取り入れようとはするだろうが、まったく同じものを作ることは通常しない。なぜならばその製品の特許が存在するに違いないからである。

製品開発のターゲットさえできれば、全く同じものでなくても短時間で作り上げることは簡単である。

研究開発で最も難しいことは、開発のテーマを見つけることであり、次にそのテーマに投資することである。しかし、先行する企業が新しい製品を出して、それが市場に受け入れられれば、2番手以降の企業はただ単に同じようなものをより安価につくればよいだけである。そうすれば、先行する企業が開発した新しい市場に参入して、先行企業を追い抜くことができるかもしれないのである。

先行企業は、当然のことながら特許出願をす

るに違いないが、その特許は単に自社の発明を言葉の上で広くしたにすぎず、競合他社を抑えるという意味においては、全く排他力を有することなく、ただ単に類似の製品を開発するヒントを与えただけ、言い換えれば、敵に塩を送るだけのものであったということがよくあるのである。しかも、先行した企業自身は、事業がうまくいかなかった理由が、実は特許の出し方が悪かったことに起因するということに全く気がつかないことが案外多いのである。

3. 特許戦略

(1) 排他力の強い特許

図1をみて特許の排他力について考えてみる。出願するときにAとかBの存在がわかるだろうか。もちろんわかることもあればわからないこともあるだろう。しかし一般的にはわからないというより、考えないといったほうがよいのではないと思う。

各社の出願のステップを考えてみるとよい。ステップとは発明が生まれて出願されるまでのプロセスである。

発明が研究所で生まれると、それが知財部門に持ち込まれて、最終的な特許出願明細書になって出願されるか、または特許事務所に依頼されて、特許事務所で明細書が作成されて出願されることになるだろう。その間、発明者と知財担当者または特許事務所の弁理士との間で、Aとか、Bの話が出ることはあまりないだろう。特許のプロとしての知財部門の担当者や弁理士は特許をなるべく広くするための考え方は説明することができて、AとかBとかの存在を予知し、それを含める範囲の特許を作成するという考え方はしないし、情報が無ければすることもできないだろう。

しかしそれをしないと、本当の意味での特許（あるいは特許網）の排他力を発揮することはできない。

第三者の模倣、類似をできる限り予測して、特許網を形成することが特許戦略である

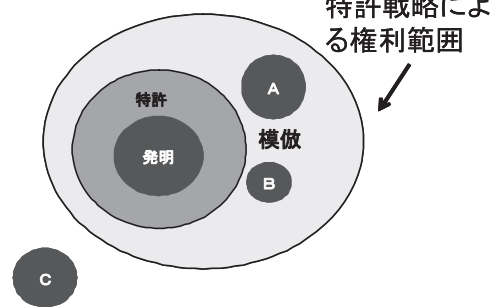


図2 特許戦略の考え方

排他力の強い特許とは、図2のようになるのではないと思われる。

図2を見ると、AやBは特許の範囲に含まれている。このような特許（複数の特許からなる特許網であってもよい。以下単に特許という）があれば、競合他社であるAまたはBは簡単には出てくることはできない。

このような、将来の競合他社の技術までも含む特許は、さぞかし範囲の広い特許だろうと思われるかもしれないが、必ずしもそうではない。考え方としては、A、Bの技術が含まれれば良いのであって、言い方を変えればA、Bが避けられない特許であればよい。避けられないという意味は必ずしも広いという意味と同じではない。化学の分野では、誰でも必ずやる精製方法のようなものであってもよい。避けられないところはどこか、このあたりは知恵の絞りどころである。

図2のA、Bが簡単に事業に参入することができなければ、自社は独占的に事業を進めることが可能となり、市場における製品のシェアを高め、価格競争で利益を損なうというリスクを避けることができる。

一方特許の権利範囲として、自社の実施を重要視して（通常はこれが非常に多い）、できるだけ広い範囲の特許を出願することに努めても、ふつうは他社の実施を抑えるということが出来るまでには至らないのである。

発明が、大発明であって、競合他社の関心が

大きい事業ほど被害は大きい。自社が、長い時間と莫大な開発費を掛けて開発したにもかかわらず、簡単に他社の進出を許し、安値で参入した後発の企業に負けてしまうことにもなりかねないのである。

一方Cという企業がかなりの時間が経過したのちの事業に参入してくるということがある。排他力の高い特許の存在により、すぐには参入できなかったとしても、かなりの時間が経過すれば、特許になった発明とは全く違った発明を開発することはできるからである。このような発明は、新しい、いわゆるブレイクスルーといわれるような発明なのかもしれない。しかし出てくるまでにかなりの時間が掛っているので、自社に大きな影響を与えるということはない。このようなブレイクスルーといわれるような発明は、強固な特許戦略が存在することにより、初めて生まれたものであるという可能性が有る。もしも特許の排他力が不十分であれば、AとかBのようなところで、細かい発明競争が起きて、結果的に、同じではないが似ている製品が多く出て過当競争になる可能性が有る。しかし特許の排他力が強固であるがゆえに全く新しい発明を生む方向に技術が流れたということがいえるかもしれない。従って排他力の強固な特許は、また新しいブレイクスルーとなるような発明を生む原動力となる可能性が有るのである。

(2) 特許戦略

以上のように考えてくると、わかりにくい特許戦略という言葉のイメージがはっきりと浮かんでくるのではないだろうか。

イメージを絵にすれば図2ということになる。特許戦略の目的は「事業利益を最大化すること」である。特許戦略というものを文章化すれば、「事業利益を最大化するために、特許の排他力を利用して、競合他社の参入を抑えるか

あるいは遅らせるという方針」である。

具体的には、特許戦略は事業によってさまざまな形を取る。したがって、重要なことは、後で述べるように、事業ごとに具体的な特許戦略を議論することが必要である。

いつの場合でも重要なことは、具体的な事業で特許戦略を立てて実行するためには、自社の技術ではなく、他社の技術を意識することである。図2でいえば、A、Bという競合他社の類似技術についての議論が必要だということである。特許戦略で重要なキーワードは「自社」ではなく「他社」である。

(3) 三位一体の議論

特許戦略の定義を前に書いたが、具体的に特許戦略を立てていくためには、どのような議論をすべきなのかが重要である。前に、特許を出願するうえでの通常のステップは、発明があったら発明者と知財部門の担当者または特許事務所の担当者が相談して特許出願を行うと書いたが、これだけでは通常特許戦略は実行できない。

特許戦略は、競合他社の事業への参入を阻止するか、遅らせるということが必要である。そのためには競合他社は誰で、どういう技術で参入してくるのかということを議論し、それに基づきどういう特許網を形成していくかということを経営者や関係者間で議論しなければならない。さらに特許戦略を効果的に実行するための方法論、スケジュール等の議論も必要である。

そのような議論には、研究部門、知財部門の他に、事業部門の参加が必須である。その一番の理由は競合他社の情報は事業部門が持っているだろうということである。さらには、特許戦略は事業利益を最大化するための、企業としての方針であり、そもそも事業部門が入らないということは考え難い。特許戦略を決めるにあたって、会議を開催する必要があるが、その会議も事業部門の責任で開催するという事にな

ることが望ましい。

(4) それぞれの事業における特許戦略

特許戦略の攻めのイメージは前に書いたように、競合する他社の参入を抑えるか、それが不可能であっても参入を極力遅らせるような特許網、言い換えれば高い参入障壁を構築することである。

これは一般的な特許戦略のイメージであるが、それぞれの事業において具体的な特許戦略は異なってくる。その具体的な特許戦略のイメージを浮かべることなかなか難しいかもしれないが、次のように考えてみてはどうだろうか。

特許戦略のキーワードは「自社」ではなくて「他社」である。ある事業を成功させるためには第三者である競合他社に対してどういう具体的な対策を取ったらいいのかということである。これは事業によって変わってくるが、たとえば以下のようなことが例示できる。

(a) 新しい製品を考えたが、すでに知られた技術の組み合わせである。発明がどこにあるかといわれても一口では言えないような製品であるが、市場では広く受け入れられそうだ。従って、他社も同じような製品を出してきそうだが、少なくとも一定期間は他社の参入を抑えたい。

(b) 自社で開発した製品が、顧客の次世代製品の重要な素材として認められた。顧客の新製品販売に合わせて、自社からの販売が開始されるが、顧客が同じ素材を他社から購入することをできる限り阻止したい。また顧客以外の最終製品を作っている企業が、顧客と同じような製品を販売する場合は、必要な素材を自社から購入させたい。

(c) 現在顧客に納入している部品を、顧客自身が製造する能力を有している。しかし顧客がその部品を製造することはなんとか阻止したい。

(d) 外国の競合会社が、自社が製造しているものと同じような製品をより安価に日本に輸出しようとしている。なんとかこれを阻止したい。

事業を開始するときに、競合する他社に対してなにか手を打ちたいと思うことが常にある。まだまだここに挙げた以外にたくさんあるに違いない。これが目的である。必ずしも特許戦略によるのではなく、営業力とか品質の向上技術とか、合理化によるコスト削減とかと同じように考えればよい。そしてここに挙げたような目的を達成するための手段の一つとして特許戦略が有効かどうかを議論すれば良いのである。

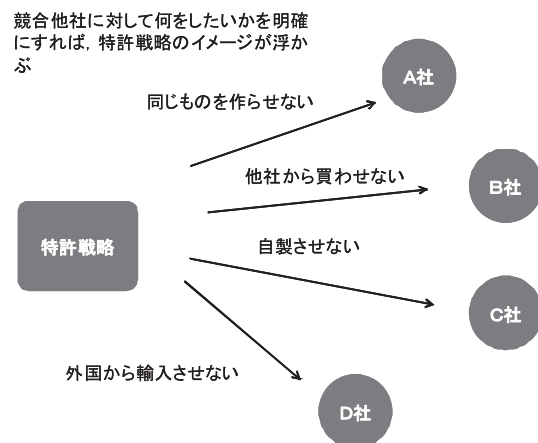


図3 特許戦略のイメージ

目的を明確にすれば、その目的を達成するためには、どのような特許を、あるいはどのような特許網を構築すべきかということがイメージできる。

例えば(b)のような場合であれば、特許戦略は「自社の顧客に競合他社が同じまたは類似製品を販売しないような特許網を構築する」ということが具体的な特許戦略となり、さらにその戦略を実行するための詳しい方法(戦術)を議論するのである。

そのためには、自社の製品の類似製品としてはどのようなものが考えられるかという議論が必要である。そのような特許網は、自社と同じ

ような素材製品を製造している競合他社を抑えることができるが、もしそのような特許を出願することが難しい場合には、次善の策として顧客が実施する特許を出願する必要性を考慮しなければならない。このような特許は用途特許といわれ、自社の素材事業と同じ事業をしている企業を抑えることはできないかもしれない。従って、競合他社を効果的に抑えるためには、顧客を抑える用途特許よりも、自社の競合他社を抑える素材自体の特許がより有効なのである。しかしそのような特許がもはや出願できないとすれば用途特許を考えるほかはない。

用途特許は顧客の実施を抑える機能を有する特許であるが、顧客に権利行使をすることは通常は難しい。しかし用途特許の存在を顧客にアピールすれば、他社の特許を尊重する顧客なら自社の製品だけを購入してくれる可能性はある。ではアピール方法はどのようなのが効果的なのか。

このようなことを議論するのである。

このような議論は、事業部門を含めた三位一体で行う必要がある。特許というものは、いろいろな権利範囲を持つことができるものである。一つの発明は一つの権利範囲を持っているということはない。一つの発明から作成される明細書の内容は同じかもしれないが、権利範囲は多様性を持っている。言いかえれば権利範囲を表す「特許請求の範囲」は戦略によって変わってくる。したがって権利範囲を特許出願実務として決めてはいけない。特許戦略に基づいて決めるのである。

(c) が目的であれば、自社の技術をただ漠然と出願していてもしかたがない。顧客の実施を抑えるという目的がはっきりしていれば、自社の特許を見た顧客が、時間をかけないで同じような部品を製造するとすれば何を考えるだろうかということを考えなければならない。そのためには、顧客が実施しそうな方法を自社でも

実施してみることが特許を出願するうえで必要かもしれない。仮に特許戦略というものがないと、三位一体の議論は行われていないから、事業部門としては、研究の道草とも思えるような活動は、ただ時間の無駄ということで許すことはできないだろう。しかし、特許戦略会議というものが開かれていて、事業部門に特許戦略が理解されていて、且つ特許戦略の効果が認識されていれば、この研究者の道草活動は認められる。次回の特許戦略会議では、この研究者の仮説と実行結果が発表され、三位一体の議論がなされて、特許戦略の方法論（戦術）がより具体化されていくことだろう。

(5) 特許戦略と経営者

特許戦略を実行するには議論が必要である。何回も述べているが、事業部門、研究部門、知財部門の議論である。こういって、特許戦略は強力な知財部門を有している大企業の考え方ではないかといわれることがある。私が言いたいことは、事業、研究、知財の議論であり、できればここに経営者が入ることが望ましいのである。なぜならば特許戦略は企業の事業方針または経営方針に係ることであるから、経営者が特許戦略の目的および効果を認識して、経営者みずから特許戦略の実行を促進することが望ましいのである。

そういう意味では、小さな組織の方が経営者の方針は全体に伝わりやすい。小さな企業では、経営者が事業部門の責任者を兼ねていて、特許戦略会議に出席することは良くあることである。また知財部門がなければ、知財に詳しい研究者が知財部門の代わりを担ってもよいし、信頼できる外部の弁理士、弁護士が参加することも望ましいのである。

特許戦略は大企業のものでなく、ベンチャー企業のように小さな企業にこそ重要である。

(6) 特許戦略の実行

特許戦略の目的、内容、効果について述べてきたが、特許戦略の重要性を社内にPRする役割を持つのは知財部門がある限り知財部門である。

知財部門の方から、特許戦略の重要性は良く分かったが、実際このような特許戦略会議を開くとなると、かなり大変で、出願が遅れてしまうのではないだろうかといわれることがある。

特許戦略はある新しいテーマの研究が始まって、最初の特許出願を行う前に立てることができればそれに越したことはないが、実際問題として、この段階での開催は簡単ではない。なぜならば、かなり早い時期では、研究もそれほど進んでいないので、自社の技術の方向性も固まっていないし、事業方針もハッキリしていないことが多いだろう。

特許戦略はあくまで、事業を成功させる、すなわち事業利益を最大化するというものであるから、事業を見据えた議論ができることが一番効果的なのである。従って、最初の発明が出願されてから一年以内、または遅くともその出願が公開になる前に開催することが好ましい。出願から一年以内ということは、国内優先出願の期限でもあり、外国出願の優先期間の期限でもある。すでに出願されたものがあれば、特許戦略の議論、すなわち競合他社を抑えられるかどうかという議論をするときに、すでに出願されたものを検証してみればよいのである。かりにすでに出願したものが特許戦略上不十分であれば、国内優先を使って出し直しをしなければならない。最初から完璧な戦略を立てるということができないかもしれないので、最初は大まかな方針、例えばいつまでに何を明らかにして、その後再度戦略を立てる議論をするというようなことでもよい。特許戦略会議は1回だけで終わることはない。なぜなら、自社、他社の状況は短時間の間に変化することがよくあるから、

状況が変化するごとに行うことは望ましいのである。

自社の最初の特許ばかりでなく、自社の重要と思われる特許がすでに公開されてしまい、いまさら特許戦略を立てても新しい出願を出願することはもはやできない、といってあきらめることはない。必要と思われるときに、目的及び問題点（すでに自社の特許が公開になってしまっているということ等）を明らかにして議論すればよい。かならず道は開けるものである。

4. 特許の活用

(1) 特許戦略と特許の活用との関係

特許の活用という内容は、本論説の主題のひとつである。前述のように、特許戦略の攻めのイメージは何かと聞かれれば、自社の特許を使って、特許侵害をしている可能性が有る会社に対して警告状を送付したり、侵害訴訟を提起して差し止めたり、侵害賠償を獲得したりすること、これらがまず頭に浮かぶと思われる。しかしこれらは必ずしも戦略的とはいえず、たまたま起きたことに対処したに過ぎないのではないか、というようなことを述べた。では戦略的な特許の活用とはいったいどんなものなのだろうか。これまで書いてきた特許戦略と絡めて考えてみたい。

特許戦略の目的は事業利益を最大化することである。特許の活用は事業利益を最大化するための重要な手段であるといえる。なぜなら活用しなければ当然ながら収益は増加しないからである。

いままで述べてきた特許戦略を実行するとどういうことになるのかを、少し考えてみる。

特許戦略を立てるときに重要なことは、競合他社の存在である。この競合他社に自社の特許からヒントを得て、簡単に類似製品を作られてしまったら、ひと、もの、かねを掛けて開始したせっかくの事業が負けてしまう。研究費すら

回収できずに終わってしまうかもしれない。

このようなことを避けるための特許戦略であるから、三位一体で議論した結果の特許戦略で確立した特許網という参入障壁がそう簡単に破られることはない。ただ単に思いつくままに特許性だけを考えてたくさん出願してきたということとは根本的に違うのである。

これらの特許網を見た競合他社はどう思うだろうか。製品を分析して、自社でも同じ製品を出そうと考えるに違いない。しかし同じものを作っても、その会社の特許に抵触するだろうから、最初から同じものを作る研究はしない。2番手としてその製品を世の中に出すのに時間が限られているのであれば、まずその製品の特許を調べ、技術の本質を見極めたうえで、最初からその特許に抵触しないものを設計して研究を開始するだろう。

競合他社がこのような行動を取ることはよくあることであり、そして多くの場合は特許に抵触しない類似製品を作り上げることは可能なのである。ここで特許戦略である。このような競合他社の動向をかなり早くから察知し、事業部門、研究部門、知財部門の三位一体で、競合他社の進出を抑えるという戦略をたてて実行してくれば、そう簡単には類似技術の開発はできない。

このようなときに競合他社で検討される方法論は以下のようなことである。

- (a) 代替技術の検討
- (b) 実施許諾を受ける
- (c) 特許の無効化の検討
- (d) 事業化の断念

このなかで、(b)の実施許諾を競合他社から受けるということは、通常ならば考えにくい。もし実施許諾を受ける方針に決めるのであれば、一方的に実施許諾を受けるというのではなく、相手側も興味がある特許とのいわゆるクロスライセンスの可能性を検討する必要がある

だろうが、この話題もまた考えるべき要素が多くここでは省略する。

(c)の無効化の検討も知財部門の仕事としてはよく行われることであるが、複数の特許が有る場合に無効化の検討結果だけによって、事業化の可否の結論を導き出すということも通常難しい。

代替技術の検討は、特許次第では非常に簡単であり、時間的にも短期間で解決できる。しかし特許戦略がしっかりしていると特許網に隙がなく、同じような技術の延長ではとても代替技術を見つけることはできず、むしろ時間をかけて、全く違った技術を開発する必要性が高いということになるだろう。そうすれば、新しい技術を開発するのに果たしてどのくらいの時間が掛るのか、それほど時間をかけては、新しい技術が見つかったとしても、すでに市場は取られてしまっており、果たして事業に勝つことができるかどうか難しいということになる。

最終的には会社の責任ある立場の人の決定になるが、特許戦略が非常に強固で、残念ながら事業化のための研究に入ることは断念せざるを得ない、という結論になる可能性は十分にある。これが、特許戦略が非常に有効に働いた時の特許の活用の一例である。

(2) 争わずして勝つ

特許を活用するということは、警告状を発信したり、侵害訴訟を提起するというような大きなエネルギーを使わなくても実行することができる。

事業を進めるか否かを決めるときに、当然ながら採算性が最も議論される課題であるが、他社の特許に抵触することがないかどうかということも、どこの企業でも検討される。これはいまでは企業の大、小を問わない。そのさい、第三者の特許に抵触しているにもかかわらず、何の対策もなく事業が開始されるということは考

え難い。その特許がプロセスの特許であって、製品を見る限りにおいては、プロセスはすぐには特定できないというような事情であっても同じである。プロセス特許であっても、たまたま出願されたものであれば別であるが、特許戦略を議論された上で出願された特許であれば、もし仮に競合他社が類似製品を作ってくれば、かならずこのプロセス特許を侵害するに違いないという位置づけの特許なのかもしれないのである。軽はずみに特許を侵害すれば、必ず訴訟を提起されることになる。

このような特許の活用は攻めの活用ではないだろうか。たしかに訴訟のような争いをするわけではない。しかし、特許戦略により、他社の参入を抑え、または参入を遅らせることができ、その分、自社のシェア増加効果による収益の増大化を実現できるのである。

もちろん、このような状況で特許を侵害してきた会社が有れば、それは特許戦略の実行の一環としていわゆる、権利行使を行えば良いのである。

(3) 特許戦略および活用に関する議論

特許戦略の議論を難しく考える必要は無い。特許戦略の考え方とは、競合他社に対してどういうことをしたいかということと話し合えばよいのである。他社に対してどうしたいかということが目的であり、その目的を達成するための大きな方針が特許戦略である。さらにその方針を具体化するいわゆる戦術等が議論される。戦略とか、戦術とか、という難しい言葉を使う必要も無いかもしれない。ただ特許の本来の性質である、排他力を競合する他社に対してどう使うかということだけであるといっても良い。

このような議論が行われて特許戦略が実行されても、事業方針が変わったり、自社技術が変更されたり、競合他社が増えたり等と、常に状況は変わっていく。従ってこのような三位一体

の会議は必要に応じて何度でも開催される必要がある。

5. 特許戦略と知財部門の役割

特許戦略というものは、事業を成功させる一環として、事業戦略とともに考えられるべきものであることはすでに何度も書いた。そのために三位一体の議論が必要である。

三位一体の議論を行って、戦略を明確にし、三位、すなわち事業部門、研究部門、知財部門のなかで戦略を共有化し、実行のための役割分担を決めることが必要になってくる。

このような活動のリーダーシップを誰がとるかにについての考え方は、必ずしも一つではない。

特許戦略活動で重要なことは、特許戦略のイメージを共有すること、効果のイメージを共有すること、それらのイメージを具体的に達成するための方法論（戦術）をしっかりと議論して、役割分担をきちんと行い、その実行を義務化することである。

この一連の活動を行うためには、すべて知財部門がリーダーシップをとってもよいが、特許戦略の目的は事業に勝つことであり、事業利益の最大化を図るためであるから、事業の議論そのものということもでき、事業部門が特許戦略の議論をとり進めることが好ましい。その場合は、知財部門は知財の専門的な立場から意見を述べる必要がある。

それぞれの組織の大きさによっても変わってくるかもしれない。三位のそれぞれが大きな組織となれば、特許戦略の考え方及びその必要性のPRが重要であり、これは当然のことながら知財部門の役割である。しかし会議の進行自体は、必ずしも知財部門である必要はなく、事業部門が行うことが望ましい。事業部門が行うメリットは、特許戦略の目的が事業の成功を目指すものであること、特許戦略への事業部門の理解、事業部門の責任感の向上につながるという

こと、および特許戦略を実行するうえで掛るコスト、時間への事業部門の理解を深めることがより大きい。なぜならそれらを承認する権限は事業部門が持っていることが多いからである。

知財部門は、企業のなか、特に経営層に特許戦略の重要性をPRし、特許戦略の考え方を根付かせるといふ重責がある。

新しく事業を開始する前にはかならず特許戦略会議が開催されて、特許戦略が決められ、その結果が事業部門及び知財部門から経営層に説明されるという文化の形成が理想のように思われる。

6. おわりに

私は企業に入社以来ほとんどの時間を知的財産部門で過ごしてきた。そこで感じたことは次のようなことである。

企業では特許の業務の大部分が、発明に基づき特許明細書を作成し、それを特許化するという実務に注力されており、企業における特許の位置づけ、わかりやすくいえば特許を出願する目的、効果が議論されていない。その結果、いくら大発明をしても、結果的にすぐに競合他社に模倣され、最初にお金をかけた企業が負けてしまうということが起こる。そしてさらに重要なことは、そういう事実が、とくに事業部門や経営層に認識されていないこと、等である。この事実は必ずしも知的財産部門だけの責任ではない。特許の戦略性に背を向け続けてきた事業部門、経営層にも責任がある。

そしてこのことは日本だけでなく、欧米でも同じであるということには驚かされる。

特許が実務的な側面から見られ続けてきたということは、日本だけでなく、欧米でもいえることである。これは、特許というものの歴史の短さと関係があるかもしれない。いまだ、事業における特許の価値の考え方はどこの国でも定まっていないといふことができる。世の中の進歩のなかで、経営における特許の考え方はまだ遅れているのではないかとも思われる。

特許の戦略化、すなわち特許をいかに事業と結びつけて戦略化するか、経営方針のなかに特許戦略をいかに組み込むかということについて、勝敗はまだついていない。

特許戦略は何度もいうが、難しく考える必要は無い。キーワードは「自社」でなく「他社」である。競合する他社に対してどうしたいのかという考えを持ち、三位一体で議論すればよいのである。そういう三位一体の議論が習慣化すれば、特許戦略は経営戦略の一環となり、それはかならず競争力の強化となって事業の収益に反映されてくるはずである。

知的財産部門の活躍を期待してやまない。

注 記

- 1) Licensing Executives Society International
詳細はホームページを参照されたい。
<http://www.lesi.org/Article/Home.html>
または、日本ライセンス協会
<http://www.lesj.org/contents/japanese/index.htm> (参照日 2010.12.18)

参考文献

- ・長谷川曉司,「御社の特許戦略がダメな理由」(2010) 中経出版

(原稿受領日 2010年12月14日)