

事業のグローバル化と連携した特許出願戦略の研究

——外国特許出願からグローバル特許出願へ——

知的財産マネジメント
第2委員会第1小委員会*

抄 録 企業活動のグローバル化に伴い、外国における特許権取得は重要な知財戦略事項である。外国出願戦略は、海外販売や海外生産等の社内事情や、競合企業の保有する外国特許件数や各国の経済成長率等の社外事情の影響を受ける。さらに、外国出願は出願から権利化までの費用が高額なため、事業別、技術別、国別の件数計画や出願実績について、その必要性や費用対効果について経営層への説明が求められる。本論説では、日本企業の外国出願における課題を抽出し、海外において事業、出願ともに積極的に行っている企業はその課題をどのように解決しているかを検討することにより、知的部門が事業のグローバル化と連携したグローバル出願戦略を策定する上で役立つ3つの提言を行う。

目 次

1. はじめに
2. 外国出願の現状・問題意識
3. 外国出願にて想定される課題
 3. 1 外国出願の目的の設定
 3. 2 事業および研究開発と外国出願との関係
 3. 3 出願国決定プロセス・基準
 3. 4 質問項目の整理
4. 先進企業の取り組み・考察
 4. 1 電 機
 4. 2 機 械
 4. 3 化学・製薬
 4. 4 まとめ
5. 提言：外国出願からグローバル出願へ
 5. 1 日本出願と外国出願を区別しない
 5. 2 外国出願を必要経費として捉える社内意識を醸成する
 5. 3 外国出願のための明確な基準を持つ
6. おわりに

1. はじめに

「企業活動のグローバル化」ということが言

われて久しい。これには2つの背景がある。第一に、企業が市場を外国に求める動きである。今後少子・高齢化が見込まれるように日本市場規模の伸びが期待できないなか、経済的伸長が目覚ましい新興国も含めた海外への事業展開は、永続的発展を狙う日本企業の取りうる一方策となろう。第二に、企業がより安価な製造コストを求め、製品の海外生産を加速する動きである。これらは、企業の競争力を維持・確保するためには必然とも言える。

そこで当小委員会では、企業活動のグローバル化が益々加速していく情勢下で、外国出願戦略の策定に際して考慮すべき事項について調査・検討を行った。本論説では、企業における外国出願の現状を出発点に、外国出願ポリシーとも言うべき一定の考え方を考察し、日本出願も含めた特許出願をどのようにグローバル展開していくかを提言する。

* 2010年度 The First Subcommittee, The Second Intellectual Property Management Committee

2. 外国出願の現状・問題意識

一般的に特許出願を含む知的財産権の取得は、企業の事業を守るという目的のために行われるが、海外においてそれを実現するために外国出願をどのように行うかは、事業戦略、研究開発戦略とも関連した非常に重要な戦略的事項である。海外市場へ事業展開する場合、企業の製品やサービスがその海外市場の人々に受け入れられれば一応の成功を享受できるかもしれないが、競合企業が類似の製品やサービスをより安価に投入してくると、成功の期間は長く続かず短期的な成功にとどまってしまう。そこで、海外市場においても特許権を含めた適切な知的財産権で自社製品やサービスを如何に守るかという出願戦略が必要となる。また、特に新興国市場においては日本の高度成長期にも似た目覚ましい経済発展があり、現時点での市場規模や商品動向だけではなく、5年先、10年先、15年先を見据えて、どのような技術分野の特許出願を、どの国に対し、どれぐらいの規模で行っていくかの判断が求められている。

以上のように、特許が事業（製品やサービス）を保護するものであれば、事業のグローバル化に合わせて特許出願もグローバル化して然るべきである。ここで、我々は日本企業の外国出願状況を調べてみた。事業のグローバル化に伴って海外での売上高比率とグローバル出願率¹⁾はある程度相関して上昇するとの仮定のもと、海外売上高比率とグローバル出願率の両者が入手可能な日本企業138社について分析した。具体的には、特許行政年次報告書2010²⁾の「特許制度利用上位企業の出願・審査関連情報」の2008年度グローバル出願率を抽出し、各社の有価証券報告書³⁾およびアニュアルレポートから海外売上高比率データを抽出した。分析結果を図1に示す。当初の仮定に反し、日本企業の海外売上高比率は40~50%にピークが見られるのに対

し、グローバル出願率は20~30%にピークがある。このようにグローバル出願率と事業のグローバル化とが必ずしも軌を一にしていない現状が明確になった。なお、特許行政年次報告書2010年版によれば、日本国出願人によるグローバル出願率が23.3%であるのに対し、米国出願人は50.6%、欧州は62.6%である⁴⁾。

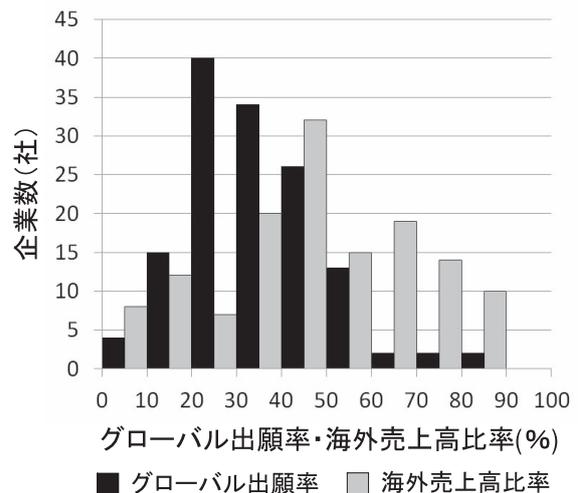


図1 各企業のグローバル出願率と海外売上高比率

もちろん、事業・製品によっては外国出願比率が低くても事業の保護が十分できている場合もある。しかし、特許制度利用上位企業の事業は当然特許による保護を重視した高い技術力のものであることに鑑みれば、海外売上高比率とグローバル出願率に一定の相関があつてよいはずである。そのため図1の両データの乖離から、我々は、多くの企業で外国出願戦略がその企業のグローバルな事業戦略・研究開発戦略と適正に連携していないのではないかという問題意識を持った。

そこで、日本企業のグローバル出願率が海外売上高比率程高くない傾向を示す要因を検討し、以下の三点に集約した。

①外国出願に要する高額な費用

外国出願費用は、翻訳の必要性、出願国における代理人を利用する必要性から、日本出願

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に比して高額である。しかも出願は複数国に行うことが多いため、知財関連の予算に占める割合も大きなものとなる。昨今の経済危機の影響も相俟って企業の費用に関する姿勢は厳しいうえ、特許出願の効果はライセンス収入として現れる以外は顕在化しにくいいため、外国出願予算を増額させる必要性を経営層あるいは事業部等の予算負担部署に理解してもらうことが困難である。

②外国出願の選定基準

多くの日本企業では、まず日本出願を行い、その中から絞り込んだ一部の特許出願を外国出願対象とする。しかしながら、外国出願対象を絞り込むための判断基準が、事業の状況や将来の事業展開上の必要性に応じた明確かつ統一的な基準でなく、短期的な情勢や声の大きい部署の意見に応じてぶれたり、日本出願のクレームの広さ、すなわち発明自体を評価した個別の判断となったりしがちである。

③日本における競合他社との関係

事業分野によっては競合企業が日本国内に多く、日本国内における競合他社の動向を睨んだ日本出願件数の目標設定に意識が集中し、その結果として、海外市場で競合するグローバル企業への対策がおろそかになってしまう。

以上のような現状と問題意識を共有し当小委員会での検討を開始した。

3. 外国出願にて想定される課題

まず前章の現状認識に基づいて外国出願にて想定される課題を以下の通り整理したのち、挙げられた課題について先進的な取り組みを行っていると考えられる企業にヒアリング調査を行うこととした。

3.1 外国出願の目的の設定

外国出願の目的には、当該国において自社事業の競争力を高めるため、競合他社に対する差

異化技術の特許権により保護し独占的に実施することや、仮に自社実施しないとしても、当該国において自社事業領域への参入障壁を構築することができる。

更に、他社へのライセンスによるロイヤルティ収入を目的とするための外国出願や、国際標準化の主導権を取るためおよびパテントプールに参加するという目的もある。

各企業においては、自社事業の競争力強化に寄与するために、自社事業に適合した外国出願の目的を設定することが基本的な課題と言える。

これは日本出願の目的と基本的に同じであるが、「特定の外国において」であることが異なり、その国をどう特定するかという別の課題にも通じる。

3.2 事業および研究開発と外国出願との関係

現在行っている、あるいは近い将来予定している海外事業と特許出願のポートフォリオを一致させる必要があること、具体的には、自社事業の業態、製品ライフサイクル等の製品特性や展開する地域、時期等の事業計画に即した出願国や出願タイミングを検討し、決定する必要がある。さらに、事業計画は環境変化により刻々と変化するものであるため、知財戦略もその変化に対応するための仕組みが必要となる。しかし、海外市場において競合する海外のグローバル企業に対抗できるだけの特許出願ポートフォリオを構築する体制ができていない日本企業も少なくない。

また、研究開発の初期の段階では、必ずしも事業計画が明確になっているとは限らず、この段階で生まれた発明の外国出願を、どの国に出願するか、また出願のタイミングはいつにするかの決定をどのように考えるかは、事業計画が検討されている製品・サービスに対する特許出

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

願以上に大きな課題であると言える。

3. 3 出願国決定プロセス・基準

外国出願における出願国の決定は、事業上の大きな課題である。しかも外国出願は1カ国毎の費用面での負担が大きい。したがって外国出願を行うにあたっては、一定の基準を作成し、その基準をベースとして出願国を決定すべきである。

一企業においても、事業や製品によっては、この出願国を決定するための基準が市場国、生産国、開発国のそれぞれで異なる可能性もあり、さらに、先進国と新興国でも異なる場合もある。

また、この基準により出願国を決定するにあたり、事業部門や研究部門との連携のしかたを含めたプロセスの策定や運用をどのようにするかも重要な課題である。

3. 4 質問項目の整理

以上の課題からヒアリングの質問事項を整理

するとともに、各社の考える理想の外国出願戦略に関する質問項目を加え、表1のようにまとめた。これを事前に対象となる企業に伝えてから、訪問によるヒアリングを実施した。

4. 先進企業の取り組み・考察

海外売上高比率とグローバル出願率（≡外国出願比率）がともに高い企業をグローバル出願先進企業と位置づけ、ヒアリング企業を選定した。グローバル出願率は業界毎により違いがあるため、各業界で平均的日本企業よりグローバル出願率が高い企業群（電機で30～80%、機械で15～50%、化学で30～50%、製薬で70～100%程度）から、電機3社、機械4社、化学・製薬2社の合計9社を選定した。

なお、図2にヒアリング対象企業9社および平均的な企業の一例として当小委員会参加企業の一部の海外売上高比率とグローバル出願率を示す。グローバル出願率は特許行政年次報告書2010年版掲載の2008年の値を、海外売上高比率は各企業発表の2007年12月期または2008年3月

表1 ヒアリング項目

1. 外国出願ポリシー・目的
・特許出願の目的として重視している考え方
・日本出願と外国出願での考え方の違い
・外国出願の対象（事業的重要度の高さ、特許としての価値の大きさ、等）
・日本のみの出願実施有無とその意義（国内競合対策、公知化、発明者のモチベーション維持）
2. 研究開発、事業との関連
・事業特性を外国出願に反映する方法
・研究開発の特性を外国出願に反映する方法（研究開発拠点の所在国と出願国の関係、等）
・（まだ事業化が具体的に見えていない）研究開発段階での外国出願判断基準
・事業や研究開発と外国出願の関連付けのための特別な仕組みの有無
3. 出願国決定プロセス、基準
・出願国の決定（選定）の基準、考え方（製造国、販売国、競合会社数、等）
・新興国への出願についての考え方（将来の成長可能性、特有のリスク、等）
・出願国決定プロセス（会議体である場合、メンバー、費用負担部署との関連、頻度、等）
・出願後のポートフォリオ管理（定期的な見直し、PCT移行時の見直し、等）
4. 理想の外国出願戦略
・外国出願を制限する最も大きな要因
・現在の外国出願戦略の開始時期とそのきっかけ
・理想的な外国出願戦略、グローバルな知財ポートフォリオ管理とは？

期の値を用いた。

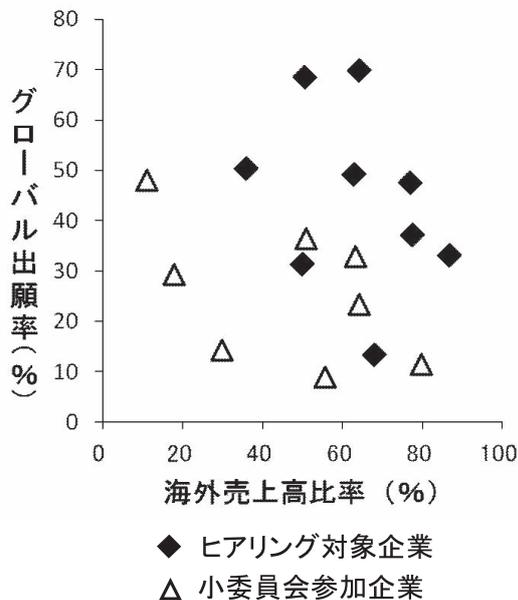


図2 各企業のグローバル出願率と海外売上高比率

また、表2（文末に掲載）に9社のヒアリング結果を示すとともに、以下に業界毎にヒアリング企業の特徴的な取り組みをまとめた。

4.1 電機

(1) A社

A社は、独創性の高い製品開発で定評のある電機メーカーである。

同社の外国出願比率は2009年が60%以上であり、2010年は80%程度となる見込みで、将来的には100%以上を目指している。日本出願と外国出願の考え方に特別な区別はない。

A社の外国出願比率の向上施策は、各国での市場規模や競合他社の生産拠点を考慮し、今後の特許活用の観点からなされており、外国出願件数を増やすというものである（年数%）。一方で日本出願件数は減少方向（とりあえず日本出願するという考え方の撤廃）であり、その点につき関係部門の理解を得るには啓発活動が必要である。

外国出願件数の計画値は米国での登録件数を

指標としており、そこから米国出願件数を決めている。その際、製品・技術毎に各国の市場規模・製造の有無、経済成長率予測等を考慮し、例えば米国1.0ポイントに対して欧州はXポイントといった形で比率を決めている。

A社は権利活用の容易性を一つの重要な要素と考えて出願案件を選択している。特許制度や裁判制度が整った先進国につき出願すると共に、ブラジル、インド、ロシア等の新興国への出願も近年増やし始めており、今後NEXT11（BRICsにつづき経済発展が期待される新興経済発展国家群:メキシコ、韓国、フィリピン、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、パキスタン、イラン、トルコ、エジプト、ナイジェリアの11カ国）への出願についても対応検討中である。また技術サイクルの長い案件を出願する場合にはPCT出願を利用している。

将来的には米国と中国の保有特許件数を同じとし、その75%程度の日本特許件数となることが理想の構成であると考えている。

(2) B社

B社は、日本および海外に多数の出願を行っているコンシューマー向け電機メーカーである。

特許出願の主な目的は製品を差別化する技術を他社に使わせないことによる事業の優位性向上にある。

外国出願案件の選定は事業毎に判断基準を設けて行っているが、例えば基礎出願後に活用目的等に応じて数種類に分類して重要度を判断する。出願国は主に当該国の市場規模と権利活用のし易さを重視して決定している。

事業上の特性から特に製品や技術のライフサイクルが短いものについては新興国への出願には比較的慎重に判断している。但し標準化特許については市場価値を見極めたうえで新興国を含めたより広範囲の国に出願している。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

B社では事業あるところで必要な権利を取得するという考え方のもと、今後も外国と日本とを区別せず必要な国に出願を行い権利化する方針である。特に今後は、日本出願のうち審査請求をするほど価値のあるものについては原則外国でも権利化すべきという考え方のもと、審査請求件数と同等の割合で外国出願を行っている。

一方、発明者のモチベーション向上の意味も含めて、特に日本出願（第一国出願）の件数を絞り込むような方針は採っていない。これは明細書の自製率が比較的高く、出願によるコスト増を抑えやすいことも関連すると考えられる。

(3) C社

C社は、グローバル出願、権利化を積極的に進めている電子機器メーカーである。

C社は事業を守る経営資源として特許を捉えている。日本出願の中から外国出願案件を選定するという発想を数年前に変え、『外国出願基準』ではなく出願すべき発明の基準と出願国の判断基準を決定した。日・米・欧・中の研究開発拠点は本社（日本）と連携して、またビジネスユニットは事業との関係を考慮して、この統一した基準で発明を評価している。本基準では侵害発見性を必須項目としている点が特徴的である。

出願すべき発明は、当初からグローバル出願（外国出願やPCT出願）を念頭において明細書の作成を行い、基準に従って出願ルートや出願国を決定し出願している。結果として日本出願のみ行う場合もある。市場として魅力のある東南アジア諸国への出願については、日米欧等の主要国の特許権により権利行使できれば必須ではないと考えている。

現在、出願国選定、権利維持要否判断等知財管理も本社と連携して決定しているが、将来的には海外の研究開発拠点（アジア・米・欧3極）

での自立的管理が理想型と考えている。

4. 2 機 械

(1) D社

D社は、海外売上高比率の高い産業用電子機器製造装置メーカーである。

海外売上高比率は極めて高く、それに呼応して外国出願比率も60%を超えている。D社では事業の海外進出に合わせて外国出願を開始し、それ以来、海外売上高と外国特許件数とをリンクさせる考え方を持っている。

特許出願は他社に対する参入障壁の構築、自社実施の確保、模倣品排除の3点、すなわち事業を守ることに主目的であり、コストはそのための必要経費と捉えて積極的な特許出願を進めている。また特許は抑止力と捉え、裁判でも戦える質の高い特許取得を進めている。但し、実際の権利行使は慎重に判断している。なお、ライセンスを主目的とした出願は考えていない。

海外で事業を行う以上は原則外国出願する、というのがD社の基本的な考え方であり、外国出願に対し殊更特別な考え方はしていない。現実問題としてコスト等の制約により出願国を制限せざるを得ない場合、「どこの国に出願するか」ではなく、「どこの国には出願しないですか」という捨てる発想で選択している。事業の海外進出以降、訴訟を経験する中で、経営層、事業部門ともに製品の販売国や競合企業の存在する国で特許を持つことの意義を実感し、外国出願に対し深い理解が得られるようになった。

(2) E社

E社は、特定の産業用機械では世界的にトップクラスの機械メーカーである。海外売上高比率は極めて高く、外国出願比率は40%近い。

特許出願は、事業の競争力確保、自社製品の優位性確保、自社製品の差別化の3点を目的としている。また、特許資産の有効活用目的での

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ライセンスはありうるが、最初からライセンスや対抗特許等の目的で特許出願はしていない。

原則として自社製品を保護する重要な技術については外国出願する方針であるが、実際には、日本出願の中から「事業的重要度」と「特許としての価値」の2点で評価し、優先順位の高い案件を外国出願している。

E社製品の製造には一定水準以上の技術力が必要であり、また、競合企業も市場国の近隣国に製造拠点を置くケースが多いことから、市場国という観点よりも一定の技術水準を持っている製造国という観点で出願国を選択している。出願国数としては「8割主義」、すなわち、市場の8割を押さえられるように出願するという目安を持っている。

特許には自社製品の優位性確保のため他社牽制力・排他力を重視しており、外国出願を含めその効果を客観的に評価するため製品毎、要素技術毎にその「見える化」に注力している。

(3) F社

F社は、海外売上高比率の高い、輸送機械を主体とする機械メーカーである。

同社では、自社特有の技術の権利化が主体で、これが知財戦略の前提となる。業界の中でのライセンスは電機業界に比べると消極的な方である。同社は外国への意匠出願にも積極的に取り組んでおり、これは模倣品対策を目的としている。

大きく3つの事業ユニットがあり、それぞれの市場の状況等を勘案して外国出願を行っている。うち2つの事業ユニットは海外市場が国内市場に比べ格別に大きい為、外国出願比率が高くなっている。新興諸国への出願については、その国の文化・産業構造・経済状況(経済成長)等を考慮して判断しており、事業ユニット毎の出願要否に反映させている。

これらの動きの中で外国出願費用の確保が重

要となってくるが、経営層に、自社と競合企業との技術開発状況、模倣品対策の効果の金額換算、ライセンス収入の報告等を行うことで、知財活動の必要性を理解してもらっている。知財費用は軍事費と似ており、たとえ発射しなくとも砲弾は必要であるし、その数にも自ずと限りがあるというイメージで捉えている。

出願後のポートフォリオ管理は、年金管理の見直しは毎年、出願についてはPCT国内移行時等に行っている。

(4) G社

G社は、海外売上高比率の高い、輸送機械を主体とする機械メーカーである。

G社の出願目的には①ライセンスによる収入と自社実施の自由度確保、②模倣防止、③技術流出対策、の3つがある。外国出願比率は20%前後と一見低いが、これは日本出願件数が多いことによるもので、外国出願件数そのものは同業他社と比べ遜色はない。また模倣対策として意匠の外国出願も重視し積極的に行っている。

日本出願は出願特許と権利化特許とに分けて考えており、外国出願した案件に特に注力して権利化を推進している。また、発明の裾野を拡げるためと、発明者のモチベーション向上のために、日本出願を推進している。

外国出願については、年初に分野別、国別のポートフォリオ(目標件数)を作成し月次で評価を行い、目標出願件数を達成している。

一昨年のリーマンショック後に知財経費、特に高額となる外国出願を削減している企業が多いなかで、同社ではそのような動きはない。仮にその必要性が生じた場合でも、日本出願や中間対応の厳選等を行うことで、外国出願を維持する方針である。

4. 3 化学・製薬

(1) H社

H社は、世界的に寡占状態にある化学品分野の国内トップメーカーである。

H社の事業分野は化学中心ながら機械、電機分野にも広がっている。外国出願比率は約50%と高い。研究開発は日・米・欧の3拠点を有し、知財の管理も各拠点がそれぞれ行っている。

日本拠点からの出願は日本を第一国出願とするが、その後の外国出願要否は発明自身の優劣よりも事業上の必要性で判断する。例えば、市場規模に加えて3C分析⁵⁾、当該国の事情(例：中国の経済急成長)、業界の動向、行おうとしているビジネスモデル等を考慮する。近年は中国出願の伸びが著しく、米国出願件数に匹敵するほどである。なお、日本のみの出願は、日本でしか事業が無い比較的特殊なケースの場合のみである。

また、H社の特徴は企業方針として知財部員の育成に力をいれていることである。事業や研究開発と連携、一体化した知財活動を行うため、知財部員はビジネスの観点まで考慮し他部門に意見できる能力を持つことが肝要と考え、マーケティングと財務の研修を必須とし、事業も分かる知財部員の養成に努めている。

(2) I社

I社は、日本発の研究開発型医薬品メーカーである。

医薬業界では、特許出願は開発品の独占保護と他社権利化防止を目的としている。海外売上高比率が高く、外国出願比率も他の医薬品メーカー同様極めて高い。

日・米・欧の拠点で生まれた発明は各拠点の知的財産部で独立して判断し、自国または米国に第一国出願する。外国出願段階では、日本で部門横断的な会議を開催し、各国知財担当や事

業部等とも連携を図り、同一基準の下、出願国を決定し、PCT出願および必要に応じてPCT非加盟国への出願を行う。重要案件は新興国(BRICs, Next11) 含め50カ国以上にも出願している。

医薬系特許は製品をより長く保護するライフサイクルマネジメントが重要である。物質特許を出願した後でも、用途、製法、製剤等の発明を出願することが可能となり、物質特許が切れた後でも開発品を多面的に保護できる特許戦略が実現する。

I社では、海外子会社への知財部員派遣や日本でのグローバル知財会議(情報、意見交換)の開催、開発品毎のグローバルチームでの意見交換等、海外子会社の知財担当とのコミュニケーションを図り連携強化に努めている。今後は拠点毎あるいは発明カテゴリー毎の外国出願基準がさらにもぶれないように事業開発状況と密接した意思決定プロセスの見直しを行う方針である。

4. 4 まとめ

第3章で述べたヒアリング項目について、グローバル出願先進企業の取り組みをまとめると以下の通りである。

(1) 外国出願ポリシー、目的

多くの企業は事業の競争優位性の確保や係争の抑止等、自社事業の保護を目的として特許出願を行っている。標準化特許等を除いては積極的なライセンス目的の出願は例外的である。このため出願国としては、市場国を中心に、競合他社存在国、製造国等を加えた形が多い。

(2) 研究開発、事業との関連

研究開発や事業との連携は、定期的な三者会議や研究～事業化の各段階での特許会議等、形式は様々であるが各社で行われており、そのよ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

うな場で外国出願についても議論されている。研究開発が進み事業が明確に見えている段階での出願は、出願国の見極めも容易で国数も絞りやすい。しかし新規に研究開発する事業化に遠い技術は、やはり出願案件や出願国の選定が難しいようである。

また海外に研究拠点を持つ企業では、各国の事業部や知財部同士の交流や連携も積極的に行われている。

(3) 出願国決定プロセス、基準

各社とも、外国出願の案件選定や出願国決定にあたって合理的な基準を持っている。例えば出願目的、排他性、侵害発見容易性、事業性等で出願を分類し、結果に応じて外国出願要否を決定する。

電機分野では権利活用のし易さを重視し、国数を絞って法律や司法制度が整った先進国に多数の出願を行う傾向が見られる。製造プロセスにノウハウを多く含むような機械分野では、特許出願すべき技術と秘匿すべき技術の切り分けや外国意匠出願の積極的利用等、特許出願のみに頼らず総合的な知財網による模倣対策にも力を入れているようである。一方、化学・製薬分野では、新興国でも模倣が容易なことや市場国が絞りにくいこと等から出願国数が他業種と比較して多くなる傾向が見られる。

(4) 理想の外国出願戦略

ヒアリングを行ったグローバル出願先進企業が考える理想の外国出願戦略は、外国出願と日本出願とを区別して考えず、海外での事業展開に応じて必要な国で出願・権利化することであった。それは必ずしも外国出願比率を100%にすることではない。外国出願は日本出願に比べ費用のかかる投資であるから、費用対効果に見合う案件と国を選択して出願すべきであり、そのために各社合理的な外国出願基準を定めてい

る。

なかには、現在すでに理想の外国出願戦略が採れているとの回答も見られた。これら企業は限られた予算の範囲で投資効果が最大となるような基準を持ち、その効果が経営層にも理解されているものと思われる。

ただし、今後海外が主戦場となっていくなかで、更なる外国出願増加の必要性を感じている企業も多く、高額な外国出願費用は依然として大きな課題である。このため外国特許事務所活用の工夫やPCT出願の利用等費用削減の努力が行われている⁶⁾が、他方、日本出願件数を絞ったり既存出願の見直し・放棄を行ったりする等、事業のグローバル化に合わせた知財ポートフォリオ内でのリソースシフトを進めている企業もある。

5. 提言：外国出願からグローバル出願へ

今回、当小委員会は本研究を進める中で外国出願比率の高い企業を中心に外国出願に対する各社の考え方についてヒアリングを実施してきたが、それらの企業には前章に記載したように共通点が存在することが分かった。

ここでは前述のヒアリング結果も踏まえ、これからの日本企業が「事業のグローバル化と連携した特許出願戦略」を遂行するうえで考慮すべき重要ポイントについて述べる（図3）。

5. 1 日本出願と外国出願を区別しない

まず第1のポイントは「日本出願と外国出願を区別しない」、つまり、日本も外国と同じく世界における国の一つとして捉えたグローバル出願を展開するということである。これはヒアリングをしたほとんどの企業において実践されている点であった。

従来、日本の市場規模が世界において大きな割合を占めていたことから、日本企業は、外国

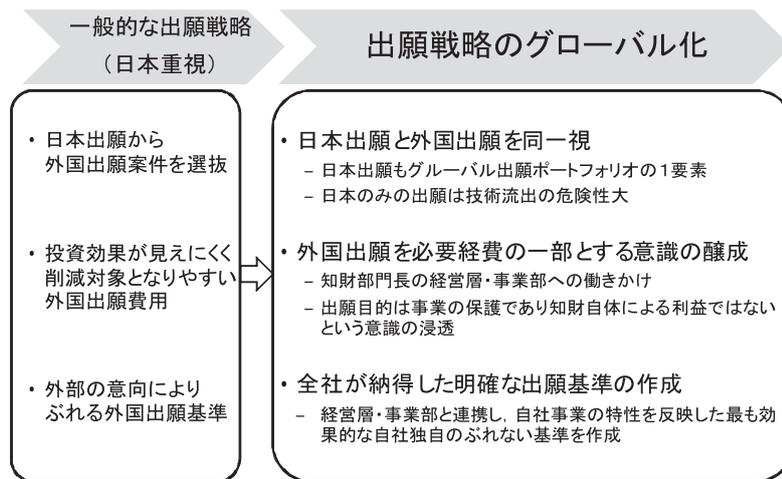


図3 事業のグローバル化と連携した外国出願のためのポイント

よりも日本を重視した事業展開を行い、これに伴い日本を中心とした競争を繰り広げていた。このため、知財部門も、日本出願を外国出願と区別し、より重要性の高い日本出願をまず行い、日本出願後に必要に応じて外国出願を検討すれば、自社事業の保護という目的を達成することができていた。

しかし、現在、中国等新興国の急激な発展に伴い、世界における日本の市場規模の割合が縮小し、活路を求める日本企業は積極的に外国へ事業展開している。このため、競争は日本やどこかの外国という国レベルではなく、グローバルに繰り広げられている。

このように事業はグローバル化し、日本重視から、日本も外国も等しくという考え方に移りつつある中で、従来のように日本出願と外国出願を区別し、日本偏重の出願を行っていたはグローバル展開する自社事業の保護という目的を達成することはできない。

このため、まずは知財部門が日本も外国も区別せず、世界でどのような知財ポートフォリオを構築するか、つまりは日本を含めたグローバル出願をどのように行っていくかを検討する意識を持ち、さらに対応した出願基準やルールを構築していくことが極めて重要である。

ここで、日本のみ出願につきひとつ注意を喚起しておきたい。これまでの多くの日本企業はとりあえず日本を第一国として出願し、その中から外国出願候補を絞って出願するという作業をルーチン的に行っており、その結果、予算的な制限等から多くの出願は外国出願されず日本のみ出願となっていたのではないだろうか。

しかし日本のみで特許を取得した場合、独占的排他権の主張は当然日本国内でのみでしか可能とならない。他国の企業にとっては当該特許が公開されていればその後の権利化はできないものの、日本以外での実施は可能であり、これは言わば日本企業の技術の流出に他ならない⁷⁾。技術力が国の資源である日本にとってこのような事態は極力避けるべきである。今は技術力の低い国でも、多くの日本の技術が流出することで将来的にその国の技術力は加速的に向上する可能性もある。ましてや先進国においてはその可能性の大きさは言うまでもない。

これらの対応は国全体で取り組む必要がある問題かもしれないが、各企業において日本のみ出願をする場合は前述のデメリットがあることも十分承知したうえで出願するべきである。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

5. 2 外国出願を必要経費として捉える社内意識を醸成する

第2のポイントは「外国出願を必要経費として捉える社内意識を醸成する」ということである。

外国出願の費用は日本出願に比べれば高額であり、経営層から費用対効果の明確な説明を要求されることや、費用を負担する事業部等から予算がないため出願しなくていいといわれてしまうことがある。このように経営層、事業部等は、知財をそれ自体で利益を上げるための投資として捉えていたり、外国出願の費用を「知財部門が必要とっている不必要な経費」として捉えたりしているのではないだろうか。

このような状況ではグローバルな競争に勝ち抜くために必要な外国出願を行うための予算の獲得が難しいだけでなく、先のリーマンショックに端を発した経済危機に代表されるような経営状態悪化の際に外国出願費用は真っ先に削減の対象となってしまう。

特許を取得することの最大の目的は自社事業の保護である。資金がないことを理由に出願しないという短期的視野に基づく考えは自社事業の保護を疎かにし、将来多大なリスクを伴うこととなる。「特許は軍事費と似ており、たとえ発射しなくとも砲弾が必要である」という考え方もあるように、事業がグローバル化した現在、特許は世界の競合からの攻撃（侵害訴訟）に対する防衛手段として捉え、自社事業を脅かす可能性のある競合のある国には砲弾（特許）を配備（出願）することが重要である。すなわち、外国出願の費用は事業として利益を上げるために必須の費用として捉え、この意識を社内の共通認識となるように醸成しなければならない。

このためには、特に知財部門長の行動が重要である。経営層や事業部等に対しては、事業を行う国での他社動向や技術熟成度等に応じて必

要な外国出願の費用を必要な経費の一部として説明、意識付けする。また、過度に費用対効果を求める経営層や事業部等に対しては、部門長自らが率先して個別に外国出願の基本的な目的が自社事業の保護であるという出願の本来の目的を納得させる必要がある。

5. 3 外国出願のための明確な基準を持つ

最後のポイントは「外国出願のための明確な基準を持つ」ということである。

これまでの知財部門は 他部門等外部からの意向に左右されたり、周りの環境や風潮に流されて外国出願件数や出願国を絞ったりしてはいなかっただろうか。自社事業を保護するために行う出願の基準がその都度ぶれるようでは事業を安定、継続的に保護することは不可能である。このような問題を避けるためにも「外国出願のための明確な基準を持つ」ことが重要である。

ここでいう「明確な基準」とはその企業の属する業態、製品ライフサイクル等の製品特性、出願国の将来的市場規模等を考慮して作成されるその企業独自のポリシーに基づく基準であり、外部からの意見でぶれることのないものである。

先進企業においては各社、業態や製品の特性を考慮した独自のポリシーと基準を有している。表3にその例を示す。知財部門は自社事業を保護するためには自社独自のグローバルな出願基準が必要である事を経営層や事業部に認識させ、それらとの連携の下、自社事業の特性を反映した最も効果的な独自の基準を作成することが重要である。「明確な基準＝ぶれない基準」とはこのような対応をした結果、初めてできるものであり、決して知財部門の独り善がりの基準であってはならない。

知財部門はこのような明確な基準を持ち、必要なものは必要な国に出願するという強い姿勢を持って外国出願を行っていくべきである。

表3 先進企業の外国出願ポリシー・基準の例

企業 (業種)	ポリシー	基準
A社(電機)	<ul style="list-style-type: none"> ・日本出願と外国出願を区別しない ・将来的には外国出願比率100%以上を目指す 	<ul style="list-style-type: none"> ・権利活用の容易性を重視し出願案件を選定 ・外国出願件数の計画値は米国での登録件数を指標とし、各国毎の出願件数を決定
E社(機械)	<ul style="list-style-type: none"> ・日本も含め市場の8割を押えられるよう出願する独自の「8割主義」 	<ul style="list-style-type: none"> ・「事業的重要度」と「特許としての価値」の2点で評価し優先順位の高い案件を外国出願 ・製造に一定水準以上の技術力が必要、市場国の近隣国に製造拠点を置くことが多いという製品特性を考慮して出願国を決定
I社(製薬)	<ul style="list-style-type: none"> ・開発品保護と他社権利化防止が目的 ・原則的にライセンスは行わない 	<ul style="list-style-type: none"> ・発明カテゴリー(スクリーニング、用途、製造方法、物など)に応じた独自の出願国判断基準を設けて出願国を決定

6. おわりに

以上、企業が外国出願を行う際に考慮すべき事項について述べてきたが、これまでの当小委員会での検討経緯を振り返るに、常に意識してきたのは特許出願のそもそもの目的であった。その目的に照らせば「外国」出願は「日本」出願と根本的に何ら変わるものではなく、企業が手塩にかけた技術・製品を守るということに収束するはずである。後は企業の業態や事業に応じて「守り方」を適宜選択することで、企業における事業に貢献し得る出願を行うための「ぶれない基準」を策定することにつながるものと考ええる。

最後に先進企業のヒアリングを行って気がついたことを述べる。出願戦略遂行にはかなりの労力を要するのではという質問に対し「仕事ですから。」と至極当然のことを行っているだけという回答があった。立派な戦略や上記「ぶれない基準」を作成しても実行されなければそれは「絵に描いた餅」にすぎない。先進企業と普通の企業のもっとも大きな違いは戦略ではなく、それを徹底して実行する力にあるのかもしれない。

れない。

前章に記載されている提言は当たり前のことと感じた方も多いかと思われるが、本当に大事なことは、プレゼンテーション資料に美しく戦略を描くことではなく、それを実直に遂行することである。本論説が厳しいグローバル競争に勝ち抜くための一助となれば望外である。

本稿は、2010年度知的財産マネジメント第2委員会第1小委員会のメンバーである、鈴木裕史(小委員長:中外製薬)、久保田圭一郎(小委員長補佐:日産自動車)、上田千賀(三菱化学)、小瀬木健(NTTファシリティーズ)、菅野直史(三洋電機)、内藤明(ダイキン工業)、仲井幹夫(ポリプラスチック)、中田知久(帝人ファーマ)、早坂俊明(出光興産)、林田幹夫(三井化学)、藤原康高(東芝)、星哲夫(横河電機)、山崎英樹(住友大阪セメント)の執筆によるものである。また、本論説の作成にあたり、金沢工業大学の杉光一成教授に大変有意義な意見交換をさせていただいた。そして、各企業の皆様にはヒアリングに多大なるご協力をいただいた。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注 記

- 1) ここで「グローバル出願率」は「外国出願比率＝外国出願ファミリー数／全出願ファミリー数」の目安として特許庁のデータを使用している。各企業が自社で把握している外国出願比率とは異なることもあるが、データの統一性をとるためこの値を用いている。特許庁による「グローバル出願率」の定義は以下のとおりである。当該年に日本国特許庁になされた特許出願のうち、外国に出願されるものの割合。よって、同じ発明を複数の国に出願しても増加しない。また、グローバル出願率には、国内出願を経由せず、直接に国際出願の受理官庁としての日本国特許庁へ出願された、特許協力条約（PCT）に基づく国際出願も含む。この値によって、我が国で生み出された技術のうち、どの程度の割合のものが、海外での特許権取得が目指されるかの目安になる。

- 特許庁，特許行政年次報告書2010年度版〈統計・資料編〉， p.59
- 2) 特許庁，特許行政年次報告書2010年度版〈統計・資料編〉， pp.50～59
- 3) 金融庁，EDINET，有価証券報告書等の閲覧 <https://info.edinet-fsa.go.jp/E01EW/BLMainController.jsp>（参照日：2011.1.10）
- 4) 特許庁編，産業財産権の現状と課題 特許行政年次報告書2010年版， p.77
- 5) 3C分析とは事業戦略立案の際に用いられる環境分析のためのフレームワークであり，3Cとは，外部環境の「顧客・市場（customer）」「競合（competitor）」と内部環境の「自社（company）」の頭文字である。
- 6) 知的財産マネジメント第2委員会第4小委員会，「海外特許事務所のマネジメント施策」，知財管理，Vol.60，No.7，pp.1141～1157（2010）
- 7) 杉光一成，経済教室 知的資源大国へ戦略持て，日本経済新聞朝刊，2010年10月19日， p.27

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 グローバル出願先進企業の外国出願戦略

企業名	A社	B社	C社	D社
業種・業態	電機	電機	電機	機械
特許出願の目的	<ul style="list-style-type: none"> ・自社製品の競争力強化と差異化維持 ・他社が使いたくなる技術の権利化によるライセンス収入確保 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業の優位性向上。主には自社製品の差別化 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業を支える経営資源で、特に後発ビジネスでは他社から攻撃された際の有力なカウンターカード 	<ul style="list-style-type: none"> ・他社の模倣防止及び参入障壁構築 ・自社実施の確保
外国出願の考え方、案件選定基準	<ul style="list-style-type: none"> ・自社製品の保護の程度や他社の利用可能性等の観点で評価し、重要と判断した案件を外国出願する ・なお近年、日本出願は原則として外国出願するものに絞り込み、外国出願比率100%を目指している 	<ul style="list-style-type: none"> ・「事業あるところで必要な権利を取得する」という考え方 ・今後は、日本出願のうち審査請求をするほど価値のあるものについては原則、外国でも権利化していく方針 ・外国出願案件の選定は事業毎に判断基準を設けている。例えば活用目的等に応じて分類し重要度から判断 	<ul style="list-style-type: none"> ・最初の出願時に、日本を含めグローバルに出願国を考える。具体的には、市場規模や侵害発見容易性などの観点から、競合他社に対するインパクトが大きいく、コストをかけて出願する価値がある国を選定する 	<ul style="list-style-type: none"> ・外国出願に特化した考え方や案件の選定基準はなく、日本と外国の出願基準はほぼ変わらない ・出願目的に合致する発明（活用価値のある発明）は原則として外国出願する
出願国の考え方	<ul style="list-style-type: none"> ・原則として製造国・市場国に出願を行う。米国・中国は出願必須であり、新興国については権利活用が見込まれる。権利行使の容易性を重視した案件を選択して出願する。中国では早期権利化を目指し特許・実案の併願を検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・出願国は主に市場規模と権利活用の容易さを重視し決定。 ・製品ライフサイクルが短いものについては新興国への出願を比較的慎重に判断。但し標準化特許は市場価値を見極めたうえで新興国を含めた広範囲に出願を検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・出願国は、自他社の実施予定国であって競合他社へインパクトを与えられることを基準に選定（事業計画、市場規模、権利行使可能性、継続性、等） 	<ul style="list-style-type: none"> ・原則として市場国、競合企業が存在する国に出願する ・費用面から出願国を制限する場合は「どの国には出願しないか」という捨てる発想で選択している
研究開発、事業との関連	<ul style="list-style-type: none"> ・新規R&Dのように足の長いプロジェクトの案件はPCTを活用し価値判断の時期を遅らせ、一方事業部案件は足が速いので各国ルートで早期権利化を図る ・知財主導で知財活動強化領域を設定し、その領域を中心とした個別の開発テーマにつき重点的に対応している 	<ul style="list-style-type: none"> ・各事業部門が事業、技術、知財の機能を含み、部門トップが各事業の知財責任者を務める ・経営、開発、知財の三位一体の評価指標を全社的に設けており、事業部門毎にアレンジを加え、評価結果に基づき外国出願要否を判断する。出願国は基本的に技術側が提案し知財側が精査する 	<ul style="list-style-type: none"> ・主要海外研究開発拠点（米・中）には知財部員が駐在。各国の研究開発拠点と本社が連携して出願国判断 ・事業部や研究所単位で出願予定件数等、年間計画を策定する。本社と研究所のトップにより構成される全社委員会が定期的に開催され、特許戦略や標準化戦略を討議・決定する 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業部門との会議は毎月実施している ・事業部門が自ら出願国を判断している。事業特性上、将来の市場国が予測しやすいため製品化が不透明な研究段階の発明でも出願国にはあまり悩まない
外国出願コストの考え方	<ul style="list-style-type: none"> ・費用は事業部門が負担 ・コスト削減策としては、出願件数保証等を条件に事務所費用削減、などの取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> ・費用負担は主に技術部門 ・PCTルート活用によりコスト削減（ISRを活用した局指令回数削減や登録率向上） 	<ul style="list-style-type: none"> ・費用は事業部門が負担 ・外国直接出願などによりコスト削減 ・知財コストは事業継続の必須コストであることを経営陣も納得している 	<ul style="list-style-type: none"> ・費用は事業部門が負担。R&Dなど事業部門のない案件は知財部負担 ・外国事務所活用などによりコスト削減 ・知財コストは事業を守るための必要経費と、全社で認識共有
日本のみの出願・特許権の意義	<ul style="list-style-type: none"> ・自国内に多くの競合他社が存在する分野につき、対策上は必要と考えている ・今後は、エレクトロニクス分野の売上は海外が圧倒的なこと、日本では係争や特許の売買が少ないことから日本出願件数をコントロールしている 	<ul style="list-style-type: none"> ・日本は多くの国のひとつで、単なる第一国出願としての位置づけ ・発明者のモチベーション向上の意味を含めて、特に日本出願の件数を絞りこむような方針は採っていない 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業が日本のみの場合や、出願の発明価値評価の結果により、日本のみの出願に留まる案件もある。日本出願を特別視しているのではない 	<ul style="list-style-type: none"> ・日本国内で研究開発していることから第一国出願として日本出願を実施する。その後1年以内に活用の見込みがなくなった技術を除き原則として全て外国出願するため、日本国内のみの出願は極めて少ない
理想の外国出願戦略	<ul style="list-style-type: none"> ・米国と中国の権利数を同水準とし、それに続き日本での権利数、というポートフォリオが望ましい 	<ul style="list-style-type: none"> ・外国と日本を切り分けずに出願する ・海外売上比率の上昇に応じた外国出願比率 	<ul style="list-style-type: none"> ・グローバルに事業推進する企業体として、アジア・米・欧3極の拠点で自立的に知財ポートフォリオ管理を実行できるのが理想の姿と考える 	<ul style="list-style-type: none"> ・市場国、競合企業存在国には全て出願するのが理想 ・知財部としては正確な知識と論理構成により質の良い特許を取得することが最も重要

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

E社	F社	G社	H社	I社
機械	機械	機械	化学	製薬
・事業の競争力確保、優位性確保（ガード＝他社牽制効果）、商品の差別化	・技術競争力の確保、自社技術の保護 ・標準化への対策	・ライセンスによる収入と自社実施の自由度確保 ・他社の模倣防止 ・技術流出した時の抑え	・現行事業及び将来の事業を守るため	・開発品の保護 ・出願公開による他社の権利化防止
・日本に第一国出願した後、「事業の重要度」と「特許としての価値」という観点で評価し、優先順位の高い案件から外国出願する	・コア技術を中心として、適宜その周辺技術も外国出願する	・年初に分野毎の国別ポートフォリオ（出願件数指標値）を設定し、その達成に向けて出願 ・案件選定にあたっては、テーマ（技術単位）毎に汎用性、有用性、市場規模、特許性等を評価した上で、各特許の個別評価と合わせて外国出願の是非、出願国を決定	・日本を第一国出願とするが、その後外国出願するかどうかは事業展開の計画、方針に基づき決定 ・案件選定では発明の優劣は関係なく、事業的観点で選考	・ワールドワイドな事業計画とリンクした特許が外国出願の対象となる
・自社及び競合企業の製品の製造国に出願する。競合企業が新たな製造拠点を設けた場合には出願国も見直す。市場の8割を押さえられればよいという「8割主義」の考え方のもと、約10カ国に出願	・製造国、市場国、競合企業の有無が出願国の選定基準。 ・新興国への出願は、その国の文化、産業構造、経済成長性等を考慮して決定する	・各テーマ共通的に米国、欧州、中国するほか、個別テーマごとに競合会社の存在や各国の国策を考慮して出願国選定	・市場規模に加え、①3C分析（Customer, Competitor, Company）、②国の事情（例：中国の経済急成長）、③業界の動向、④行おうとしているビジネスモデル等を基準に決定	・スクリーニング、用途、製造方法、物などの発明カテゴリーに応じた出願国判断基準を設けて出願国を決定し、PCT出願および必要に応じて非PCT加盟国への出願を行う。競合他社の開発拠点国にも出願を行う
・研究段階の発明の出願は現在あまりない ・新規事業や具体的な利用が見えていない技術については外国出願しない ・R&D拠点にも知財担当（リエゾン）が駐在 ・出願前と商品化決定前に開発部門と知財部で特許検討会を実施している	・研究成果はまず開発拠点で第一国出願を行い、その後日本本社でグローバルな観点で出願国を決定し管理する ・出願に際して必ず技術部門に問合せを行う ・研究開発段階での外国出願基準は策定が難しいが、事業ユニット毎に技術競争の生じる国は特定されているので、それが一つの目安となる	・研究開発との関連では、①テーマ選考、②研究企画書による審議の結果を特許出願に反映させる ・事業との関連では、テーマ毎に特性があり、例えば各国の国策（バイオ燃料のブラジル等）などを特許出願、出願国選定に反映させる	・研究開発拠点の所在国で第一国出願するが、世界への出願展開については日・米・欧の研究開発拠点間で「三極連係会議」を開催し、出願国を調整 ・事業部との間では「知財戦略会議」を1ヶ月～3ヶ月に1回の頻度で開催 ・事業分野ごとの地域展開予定を出願国選定に反映させる	・外国出願段階で、研究（研究所長クラス）、開発、マーケティング、知財を含むメンバーを集めて日本で会議を行い、出願要否及び出願国等を決定し、事業等との連携を図っている ・出願国等の決定に際しては、海外拠点の知財担当と会議を開催し、情報収集している ・権利化後は、事前に日本の知財担当と各国の知財担当で内容を精査し、数回／年の会議で継続要否を決定する
・費用は知財部門が負担。但し、事業的観点での要求事項は事業部との間で調整 ・事務所の作業実態に合せた費用となるよう見直し ・予算確保のため、知財効果を見えるようにすることが肝要	・費用は本社知財部門が負担 ・PCTルートはメインとはしておらず、適宜直接外国出願を行う ・知財コストの必要性を、データ等により経営層に随時説明している	・現時点では、コストを理由とした外国出願削減は行っていない ・外国出願よりも日本出願とその審査請求・中間処理費用に削減余地あり	・費用は事業部門が負担 ・会社トップの外国出願（経費がかかること）に対する理解度は高い	・費用は知財部門が負担 ・コスト対策は、重要案件には費用をかけ、不要となった案件は大胆に捨てること ・出願コストの必要性は理解されており、費用対効果等を会社から要求されることは無い
・日本にはR&D拠点多いため第一国出願としての出願が多い。国内市場向け製品に関する特許や共同開発等で外国への展開予定のない技術は、国内のみに出願することもある	・自国内の競合他社への対策上必要である。同業界では日本企業が技術をリードしているので、その意義は大きい	・日本出願は出願特許と権利化特許に分けて考える必要あり ・外国出願した案件に特に注力して権利化を推進 ・発明の裾野を広げるためと、発明者のモチベーション向上のために、日本出願が増えることは仕方がない	・日本でしか事業が無い比較的特殊なケースの場合のみ	・特許性の主張に困難が予想されるが他社による権利化を防ぎたい場合や、日本でしか事業を行わない場合は日本出願のみとすることがある
・特許によりガードできているか商品ごと、要素技術ごとに評価して「見える化」し、それに基づいた効果的な特許出願を行う	・技術・市場の変化に同期した知財戦略が望ましい	・個々の開発テーマ毎にポートフォリオ管理に基づいた件数規模を設定することで、各分野毎にも分野全体としてのポートフォリオ管理に基づいた出願も内容を伴って目標数値が達成されている	・外国出願を事業とマッチングさせることが理想	・患者に有効な製品を提供することを目的とした技術改良に基づく、製品のライフサイクルマネジメントが重要。また海外拠点での発明も含めて外国出願の基準がぶれないように海外子会社の知財担当とのコミュニケーション・連携も重要である

(原稿受領日 2011年1月17日)