

特集「知財とマネー」の企画にあたって

会誌広報委員会*

2003年の知的財産戦略本部設置以降、政府は新経済成長戦略（2006年）、未来開拓戦略（2009年）、新成長戦略（2010年）、日本再生戦略（2012年）といった成長戦略の中で、イノベーションの促進や知財の活用を掲げ、産業競争力の強化に向けた様々な取組を行ってきました。特に安倍内閣による2013年からの日本再興戦略では、投資の拡大が鍵であるとして、知的財産推進計画2015の中でも、知財ビジネス評価書の作成支援による融資の促進等の施策が挙げられており、金融業界でも知財への関心が高まってきています。しかし、知財を基にした金融に関する取組は必ずしも十分に活かされているとは言えないのが現状です。

この背景には、日本企業のこれまでの知財戦略上、知財は自社の実施事業を守るためのものという意識が強く、売買や担保による金銭化にはあまり馴染みがないということもありますが、やはり知財の価値を定量的・客観的に算定することの難しさによるところが大きいと思われる。そして、市場での知財価値評価の実績が少ないことから、事業売却やM&Aにおける知財の売買や、特許侵害訴訟での損害賠償等においても、適正な金額の算定には困難を伴う状況となっています。

知財の流通に対してはPAEの助長や技術の国外流出といった指摘もあり、上述の通り日本企業には馴染みの薄い分野ではありますが、一方で海外、特に米国ではオークションによる特許の売買など知財流通が進んでおり、投資家・金融関係者が知財の舞台に参加する中で知財価値評価の検討も進められてきています。このような状況の下、グローバルにビジネスを展開する日本企業にとっても世界と涉り合っていく上でこの分野を学び、対策を検討する必要性は増しているものと思われる。また、伝統的な知財戦略においても、知財を資産として費用対効果を考慮した活用を目指す上では、「マネー」への意識と理解は必須となります。

そこで会誌広報委員会では、本特集号のテーマを「知財とマネー」とし、知財による資金調達や訴訟における損害賠償額算定、そのベースとなる知財価値評価、さらには知財活用段階において検討すべき税制といった観点で、日本の現状と世界の動向について、それぞれ造詣の深い方々に論じていただきました。

(1) PAEを巡る動向と日本企業としての対策

知財の金銭化を目的に権利行使を行うPAEについて、その成り立ちから現在の実態、そして今後の予測まで、業種別に平易に解説し、訴訟対応や事前の手立てについても言及されています。業種を問わず多くの日本企業にとって、入門書としても実用書としても有益な論説となっています。

(2) 知財を活用した資金調達

知財を活用した資金調達として、知財担保融資に関する取組、特に事業性評価の上で融資が行われ

* 2015年度 Publication and Public Affairs Committee

た最近の事例の紹介に加え、知財の売却による資金調達についても解説しています。融資において金融機関がどのような視点で判断しているのか等、保有する知財を経営に活かせる方策を模索している企業に有益な情報を提供しています。

(3) アジアにおける知的財産と金融

アジア各国における知的財産と金融の在り方やその関係、政府の取組などについて紹介しています。各国特許庁へのヒアリング等、実地調査に基づいて解説されていることから、現在の各国の生の状況が分かるものとなっています。

(4) 米国を中心とした知的財産権活用による金銭獲得アプローチ

米国において知財を活用して直接的または間接的に金銭を獲得するための種々の方法、特に、知財による市場独占やライセンス収入といった従来の方法ではなく、オークション等の特許売買や融資などについて解説しており、経営資源としての知財価値の再認識にも繋がる内容となっています。

(5) ベンチャー投資家視点での知的財産評価

ベンチャー企業への投資を行うベンチャーキャピタルに関して、投資家が投資対象を評価する際の知財に対する見解が実際の経験を交えて紹介されています。ファイナンス等、企業の知財部員にあまり馴染みがない内容についても理解しやすい文章で纏められています。

(6) 知財情報解析を活用した新たな知財価値評価手法の紹介

定量化が困難な知財価値評価について、簡便ながら実効性の高い評価手法の提案および事例の紹介がされています。この評価手法は、外部委託や高額なシステムの導入をすることなく、企業の知財部員が扱える範囲の知財情報解析によって実践できる点で参考になるものと思われます。

(7) 日本特許侵害訴訟における知財価値評価 – 寄与率、推定の覆滅を基礎づける要因 –

日本の特許侵害訴訟の裁判例を分析し、損害賠償認定額の現状とそれに影響を及ぼす要因を整理しています。原告と被告どちらであっても、訴訟コストとリターンの見通しが重要な特許紛争について詳細な分析がなされており、損害賠償額の予測可能性向上への期待に繋がる内容となっています。

(8) 米国特許侵害訴訟におけるダメージ・エキスパートの役割 – インサイダーの観点 –

日本に比べ高額な損害賠償額が話題となる米国の特許侵害訴訟において、損害賠償額算定の専門家としてのダメージ・エキスパートが、どのような観点でどのような算定を行うかを解説するとともに、米国の損害賠償額算定根拠の変遷にも触れており、実務家にとって参考になる内容となっています。

(9) 知的財産に関する国際的な税とマネジメント上の課題

知財に関する税について、近年注目されているパテントボックスを例に、国際的な税制の動向を解説しています。また、仮想企業をモデルにしたシミュレーションを通じて知的財産マネジメント上の課題と提言にも触れており、税との関わりが広がってきている知財実務において有益な情報が纏められています。

本特集号の企画にあたり、山内明弁理士・鮫島正洋弁護士・藤森涼恵米国弁護士には個別テーマの検討段階から意見交換をさせていただきました。また、ご執筆者の皆様にはご多忙中にもかかわらず企画趣旨にご賛同いただき、多くのご助言を頂戴するとともにご執筆賜りました。本特集号が皆様にとって「知財とマネー」に関する近年の動向を理解する一助として、また自社知財の価値を把握し、的確な事業戦略を策定する上での参考として、少しでもお役に立てば幸いです。