

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

藤 森 涼 恵*

抄 録 知的財産権の活用による金銭獲得方法は従来のライセンス許諾によるロイヤルティ収入や売却益の獲得にとどまらない。知的財産権による収益確保が経営陣から強く求められている今日、幅広くかつ柔軟に知的財産権活用の選択肢を捉え、自社の所有する知的財産権の性質および自社の事業目的に最も合致する知的財産権活用方法を選択することが知財担当者に求められる。さらに選択した知的財産権活用法によっては経営層や広報部門等との連携が必要となる場合もある。知的財産権活用による金銭獲得には知財担当者のネットワーク力と柔軟な姿勢が必要であり、それなくしては日本が米国の知財活用市場から大きく遅れをとることは必至である。

目 次

1. はじめに
2. 知的財産権を活用した金銭獲得方法
3. 知的財産権の売却
 3. 1 市場の概況
 3. 2 オークション方式による特許売買
 3. 3 コンソーシアム方式による特許売買
 3. 4 個別特許売買
4. 知的財産権を抵当とした融資
 4. 1 米国における知財融資の現状
 4. 2 知財融資を促す環境
5. 知的財産権の現物出資
6. 知財の無償提供による市場確立
7. 米国における過剰な知財による金銭獲得
8. おわりに

1. はじめに

米国では知的財産権の売買や知的財産権を抵当とした融資の実施等、知的財産権から金銭を獲得する手段の多様性が益々増加している。知的財産権を所有する企業も従来のライセンス活動による収益確保に加えて様々な方法を駆使して知的財産権を企業経営に活かすことを知的財産権担当者に要請しており、法律、エンジニア、

金融、経営コンサルティング等の様々なバックグラウンドを持つ人材が知的財産権活用に積極的に参画し、しのぎを削っている。そこで今回はライセンス許諾による金銭獲得や、知的財産権により独占使用権が担保されている技術の使用により市場を獲得または拡大する、といった伝統的な金銭獲得方法以外の方法の紹介を通じて、日本がこうした動きに遅れをとらないよう喚起したい。

2. 知的財産権を活用した金銭獲得方法

知的財産権を活用した金銭獲得の全体像を明確に把握するため、金銭獲得実現方法を漏れなく、かつ重なりなく分解した一例を以下に示す。

まず知的財産権そのものから直接金銭を得る方法として、当該知的財産権の売却による売却益の獲得、もしくはライセンス許諾による実施料の獲得が考えられる。一方、知的財産権を活用することで間接的に金銭を獲得する方法もあり、そうした方法には知的財産権を自己の事業

* Amster, Rothstein & Ebenstein, LLP 米国弁護士
Suzue FUJIMORI

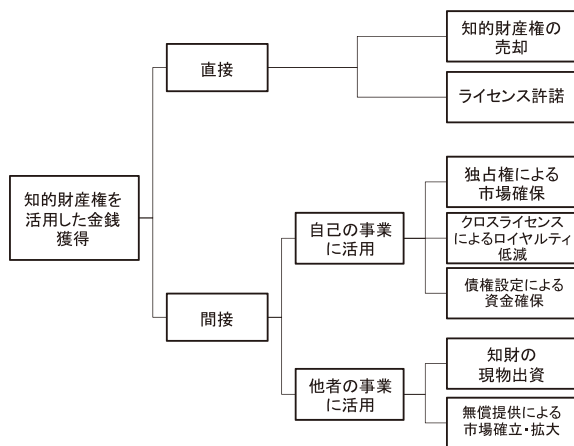


図1 知的財産権による金銭獲得実現方法

に活用する場合と、他者の事業に活用する場合があります。自己の事業に活用する場合には、技術の独占的使用にもとづく市場の確保で収益をあげることや、クロスライセンスによる実施料低減の実現（＝金銭の支出を防ぐことで金銭を確保）に加え、知的財産権を抵当として融資を受けることが考えられる。そして他者の事業に知的財産権を活用する場合には、知的財産権提供の対価として提供先の株式を取得し、配当益を得る方法がある。本稿ではこれを知的財産権の現物出資の一形態と捉えて論じる。さらに厳密には他者の事業と自社の事業の両方に知的財産権を活用することになるのであるが、一定の知的財産権ポートフォリオを無償で提供することにより、当該知的財産権が活用される市場を早期に確立・拡大し、その市場に自らが参加することで収益を獲得する方法が考えられる。以下、これらの選択肢を順に考察する。

3. 知的財産権の売却

まず知的財産権そのものから直接金銭を獲得する方法につき、主として特許売却の現状について検討する。

3.1 市場の概況

特許の売買は密室での交渉においてなされる

ことが通常であったところに一石を投じたのは2006年にOcean Tomo社が開催した公開特許オークションであった。美術品の競売と同様の方法で公開の場で知的財産権が売買され得ることを示した公開オークションは知的財産権売買市場の発展に大きく貢献したと言えるであろう。2006年当時の主な売り手は特許売買市場へのアクセスを持たなかった個人発明家、そしてオークション方式に懐疑的ながらも自社で使用していない特許が売れるのであれば儲けもの、程度の気持ちで出品する大手企業であった。買い手は自社で使用する事業会社もあったであろうが、多くは特許アグリゲイター、つまり将来の特許権行使を目的として特許を調達する業者であった。

その後、公開オークション方式は一旦下火となった感がある。これは特許アグリゲイターが自身のウェブサイトを通じて売却候補の特許提出を促し始めたことで、個人発明家でもオークション以外に自らの特許権を売りに出すことができる場所が増加したこと、そして特許オークションの成功が特許売買市場を有効な存在として立証したことにより、特許売買がタブーではなく通常の売買行為の一つとして認識され、プライベート間での特許売買が進みやすくなったこと等が要因としてあげられるだろう。最近では企業の倒産や企業再生の機会に大きな特許ポートフォリオが閉鎖オークションで売買されることも多い。閉鎖オークションではオークションに参加できる買い手候補を絞ること（＝閉鎖）で、売り手の幹事を務める知財ブローカーが買い手のニーズを見据えて提供すべき情報をカスタマイズでき、より高い価格での売却を狙うことができる上、公開市場イベントの開催に比べて費用をかなり抑えられるという売り手側の利点が高い。また、大きなポートフォリオが売却市場に出た場合には、複数の事業会社がコンソーシアムを形成して共同でオークションを通

じて購入するケースも増えつつある。こうしてみると、公開の場での特許売買が鳴りを潜めたことのみを取り上げて、特許売買そのものが下火となったと見るのは間違いであろう。形式を少しずつ変えながら、特許売買市場は現存しているのだ。

知財業者の一つであるRPX Corporationが興味深いデータを開示している。RPXの「2014 Patent Marketplace Report」¹⁾によると、同社に対する特許ポートフォリオ単位での売却オファーは、2010年には517件であったものが年々増加し、2013年には813件まで増加、2014年の第一四半期のオファー数から見積もると、2014年には1,000件を超えるポートフォリオの売却オファーが予測されている。特許件数に置き換えると、2010年の5,491件の特許売却オファーから2013年には9,996件にまで増加、2014年には15,000件を超える特許権の売却オファーが予測されている。こうした数値からも特許売買市場が現在も活発であることをうかがい知ることができる。

なお、特許が売買できる資産であるということが広く知られるようになり、特許権者が直接買手候補にアクセスできる環境が整ってきたことから、特許売買ブローカーの事業が以前に比べて縮小した感は否めない。消費財の売買においても、インターネットの発達から中間業者を除外して生産者から直接消費者に届ける形での売買が拡大しているが、そうした消費財と同様に特許資産の売買においても中間を削除する動きが加速していることは興味深い。

3. 2 オークション方式による特許売買

オークション方式での特許売買は公開式であれ閉鎖式であれ手続き自体にはあまり差がない。筆者はOcean Tomo社が公開オークション事業を開始した際にその手続きの確立に直接参加したが、それまでの個別交渉による売買に比

べて画期的であったのは、契約当事者欄と売却金額欄のみを空欄にした特許売買契約書式が売り手と買い手の両方に事前に開示され、その条件で売買に応じるものだけをオークションの参加者としたことだ。これにより、条件交渉の手間を省略し、オークション当日に落札されれば取引が成立することを確約した。特許の出品者はオークション当日までに契約書に署名をしておくことが義務付けられており、落札されれば金額と落札者を挿入し、落札者の署名を得て契約が完成した。こうした方式は残念ながら当時の日本企業にはあまり受け入れられなかった。なぜなら日本企業は「個別に交渉すればもっと自社に有利な条件で取引ができるのではないか、条件交渉ができないのはリスクではないか」と考えたこと、そして何より「売ってしまった後で『売らなければよかった』といった事態が発生した時に誰が責任をとるのか」について答えが出せなかったのである。条件交渉をすることでより不利な条件になる可能性を勘案せず、ある事象に対して起こり得るネガティブな面だけをリスクとして取り上げて、新たなアクションの実施を否定する傾向は今も昔も日本企業が世界的に活躍することを阻害している要因の一つである。売却により一時キャッシュフローが改善することを無視して「売らなければよかった」となった時に誰が責任をとるのかといった懸念も同様のメンタリティである。結果、オークションそのものに参加する日本企業は少なかったが、観望希望は非常に多かった。オークションのハンマーで特許が次々と落札され売却される様子はダイナミックであり、そして公開オークションは知財価値評価において指標とされ得る「市場価格」の提供に貢献した。知財の価値評価が難しい原因の一つに、参照できる売却価格情報(=相場情報)が少ないことがある。オークションは将来の特許売買における合理的価格設定に有用な参考価格を提供する役割も担

っていたのだ。

また、この点はあまり公に知られていないが、「この特許ポートフォリオがオークションに出品されれば我々は入札に参加する」とオークション開催者に持ちかける企業もあった。個別知財交渉の欠点の一つに買い手候補のプロフィール（会社名、事業規模）が売却オファー価格をつり上げる可能性があるという点がある。買い手が名の知れた大企業であればあるほど売り手は値段をつりあげようとするのだ。買い手としても合理的な価格であれば購入したいが、そうではないのであれば購入は不要、と考える場合、オークション市場にお目当てのポートフォリオが出品されれば、自らの素性を明らかにすることなく自社の予算内で購入できるのかどうかを判断することができた。また、個人的にはオークションの非常に有用な効果として「買い手の期待値コントロール効果」があったと考えている。特に個人発明家の場合、自らの発明を客観的に評価できず、非常に高額で売却ができるものと信じる傾向があった。オークションにおいて出品者が自ら設定した「最低落札価格」に入札額が届かず、取引が成立しない案件が多々あったことは、売り手がより客観的かつ合理的になることを促す効果があった。こうしたオークションはこれ以降の特許売買市場に数々の貢献をしたであろうことは想像に難くない。

3.3 コンソーシアム方式による特許売買

ある企業の倒産や再生時に特許ポートフォリオが売却市場に出た場合、ポートフォリオサイズが非常に大きくなることが多い。一般論であるが、ポートフォリオサイズが大きくなると売却価格も大きくなる傾向がある。非常に良い特許ポートフォリオで想定価格を勘案すると一社で購入することは非常に難しい、かつ、この特許ポートフォリオが特許トロールの手に渡るとは防ぎたい、という場合に活用される可能性

が高いのは複数企業がコンソーシアムを形成し、当該コンソーシアムが当事者となって対象ポートフォリオを入手することだ。各参加企業はそれぞれ取得価格の一部を負担し、コンソーシアムから特許の実施許諾を受ける形になる。例えば2011年にカナダのNortel Networks社の破産にあたり、同社の特許約6,000件を45億ドルで落札したのはアップルやマイクロソフトが参加するコンソーシアムだ²⁾。単独でオークションに参加したグーグルやインテルは落札できなかった。自らが自由に当該特許技術を使用できればそれでよく、他社による使用を防ぐことや権利行使が第一義的な目的ではないのであれば、コンソーシアム方式に参加することは有用だ。コンソーシアムへの参加を希望するのであれば、売却知財に関する情報が自らにも回ってくるようなネットワークを普段から行っておくことが非常に重要である。コンソーシアムの構築を自ら呼びかけるためのネットワーク、あるいはコンソーシアム構築において誘いがかかるネットワーク、そうしたネットワークの構築ができていなければコンソーシアムへの参加の余地はない。また日本企業の場合はお目当ての特許ポートフォリオの取得をコンソーシアム方式で購入することができないか産業革新機構が出資しており防衛事業を柱の一つとしている株式会社IP Bridgeにもちかけてみることも選択肢の一つであろう³⁾。

3.4 個別特許売買

売り手と買い手が一対一で交渉する個別特許売買はもっとも伝統的な方法ではあるが、いかに市場に出る特許に関する情報を特許トロールや競合企業よりも早く集めるか、という点で進化が見られる。顕著なものはグーグルが期間限定で行った特許募集である。2015年5月8日から22日にかけてグーグルは自社ウェブサイトの特許売却申し出を受け付けた⁴⁾。受け付け対象

は米国特許のみで一申出あたり一特許のみ、同一特許権者が複数件の申出をすることも可能で、グーグルが購入に興味を示す場合は6月26日までに申出人に連絡することになっていた。この仕組みにおいてグーグルは売買交渉の時間と費用を省くために、オークションのようにあらかじめ売買契約書もウェブサイト上で開示していた。2015年10月末に公表された結果によると、グーグルは数千の申し出から約28%の特許を購入したらしい⁵⁾。最高値の申出は35億ドル、申出中間値は15万ドルであり、グーグルが購入した最高値特許は25万ドル、最安値特許は3千ドルであったらしい。申し出のうち、25%が個人発明家、残りの75%は事業会社からのものであった様子である。グーグルが現在もウェブサイトにおいて「Google Patent Opportunity Submission」として売却特許の申出を受け付けていることから察すると、おそらくグーグルは特許受付の成果に満足したのであろう。なお、グーグルは同社Patent Siteにおいて自社の不要特許を売却すべく「Patent Divestiture」として売却対象特許ポートフォリオも開示している。

4. 知的財産権を抵当とした融資

ここからは知的財産権そのものから直接金銭を獲得するのではなく、知的財産権を活用して間接的に金銭を獲得する方法を考察する。まず一つ目に自らが所有する知的財産権、特に特許権に対して抵当を設定することで融資を受け、当該融資を自己の事業に活用して収益を得ることにより、金銭を獲得する場合を検討する。

4. 1 米国における知財融資の現状

特許権にもとづく融資ではないが「ボウイ・ボンド」といわれる債券をご記憶の方も多いのではないだろうか。ボウイ・ボンドは知的財産権の証券化による資金調達先の先駆的なものだ。1997年に英国の歌手デビッド・ボウイが1990年

以前に録音された25枚のレコードアルバムに収められた287楽曲からのロイヤルティ収益を背景に債券を発行したものが「ボウイ・ボンド」である⁶⁾。当時平均残存期間10年の米国国債の利子が6.37%であったのに比べ、ボウイ・ボンドの利子は7.99%と高く、ボウイ・ボンドは5,500万ドルでPrudential Insurance Company of Americaに購入された。著作権、特に音楽ロイヤルティは知的財産権の中でも特別という指摘があるかもしれないが、婦人服メーカーのBCBG Max Azria Groupは、商標を含む自社の知的財産権を背景に2004年に債券を発行し5,300万ドルを調達している⁷⁾。次は特許と考えるのは自然な流れではないだろうか。ただし、特許は著作権や商標に比べて権利期間が短い。また、権利期間いっぱい独占権の利益を享受できる技術分野は製薬等に限られ、技術陳腐化の速度が速い技術分野において、特許による独占権の利益が享受できるのはせいぜい5年から10年かもしれない。そのように考えると、特許権は長期の債券のベースとなるよりも、その性質から短中期の融資における抵当として利用されることが多くなるかもしれない。

日本ではまだまだあまり馴染みがないかもしれないが、特許を抵当とした融資は米国ではかなり実施されている。抵当権を設定した特許権については、第三者対抗要件として米国特許庁に抵当権の設定を記録しておくことが望まれる。抵当権の設定は、米国特許庁に特許権譲渡を申請する際とほぼ同じ手続きで記録できる。抵当権の設定に合意した契約書を特許庁に提出すれば抵当権の設定が特許庁に記録され、抵当権設定の事実が公知となる。抵当権の解除も同様に抵当権の解除に合意する契約を米国特許庁に提出すれば抵当権の解除の事実が公知となる。この抵当権設定記録を閲覧することで、米国に存在する特許のうち、何件程度に抵当権が設定されているのかを調査することができる。ある論文

によると2012年の段階で米国特許の約20%に債権が設定されているというデータが得られている⁸⁾。

知財への債権設定による金銭獲得はスタートアップの技術系ベンチャー企業をイメージしがちであるが、実際には大手企業が破産の危機に直面した際に利用されることも多い。例えばコダック社が企業再生のために得た融資9億6,500万ドルの大部分を抵当として支えたのはコダック社の特許であった⁹⁾。知的財産権関連分析ツールを提供するRelecura社は2015年5月に知財を抵当とした融資に関するデータをまとめている¹⁰⁾。このデータによると米国における特許を抵当とした融資取得件数の1位はGeneral Motorsであり、2位にはAvago Technologiesが続き、3位がAlcatel-Lucent、4位がコダックとなっている。デルやユニシスといったコンピューター関連企業もトップ20位内に位置している。1位のGeneral Motorsは特許を抵当とした15,866件の融資を取得しており、15位のユニシスでは特許を抵当として1,962件の融資を得ている。

融資の需要があっても供給がなければ融資は実施され得ないが、米国ではJP Morgan Chaseを初めとして、Bank of America, Citigroup, WellsFargo, Deutsch Bankといった著名な金融機関が特許権を抵当とした融資提供のトップ金融機関であることが同資料に示されている。

4. 2 知財融資を促す環境

これほど米国で積極的に知財権を抵当とした融資が実施されている背景には、抵当である知的財産権の経済的評価方法がある程度確立していること、貸し倒れになった場合でも抵当として取得した知財権の流通市場が存在しており、知財権の売却によって融資額を回収できる可能性が高いこと、さらに知財権を抵当とした融資の実施における貸し倒れリスクを低減するサービスが存在することの三点があるだろう。まず、

もっとも基本的なこととして、抵当となる知財権を経済的に評価できなければ融資額を決定できない。米国においてはダメージエキスパートと呼ばれる専門家達が米国の知的財産権侵害裁判において、専門家証人として訴訟の対象となっている知的財産権が侵害されていたとしたら損害賠償はいくらであるべきかについて、1980年代後半から数多く客観的証言を提供し、それを裁判所が精査してきた中で知的財産権の経済的評価アプローチが確立されてきた。二点目の市場の存在については先に述べたとおりである。そして三点目のリスク低減については、抵当候補である知財権を経済的に評価して当該知財権による最低確実回収金額を算出し、当該金額にもとづいて金融機関に保険を提供し、万一貸し倒れになった場合は融資元である金融機関に保険額を支払うと同時に抵当権である知財権を引き取り、自ら回収を行うアンダーライターサービスが米国には存在する。先に挙げたBCBG Max Azria Groupが債券発行で調達した5,300万ドルのうち、1,200万ドルはIP Innovation Financial Services, Inc.が提供したアンダーライティングサービスでサポートされていた。特許にもとづく融資では、例えばM・CAM Global Holdings LLCは特許融資に関するアンダーライティングサービスを提供していることで知られる¹¹⁾。こうしたサービスの存在が金融機関による知財権を抵当とした融資の実施において心強い存在であると同時に、知財融資を促す環境の整備に貢献していることは間違いないであろう。そうして知財融資案件が増加すればするほど金融機関も同サービスに関する知見を蓄積し、ますます知財融資市場が発展していくのである。

5. 知的財産権の現物出資

知的財産権から間接的に金銭を獲得する二つ目の方法として、他者の事業に活用して金銭を

獲得する方法を検討する。ここでは知的財産権をある企業に使用させることと引き換えに実施許諾料ではなく対象企業の株式を取得し配当益を確保する形式を検討する。一種の知的財産権の現物出資といえよう。

具体的な例として、米国ではなく日本での事例を取り上げる。新潟県長岡市に所在する昭和22年創業の岩塚製菓株式会社による技術供出のケースである。

岩塚製菓は従業員1,000人弱の米菓の製造販売を業とする企業であり、中国の上海に拠点を置く旺旺集団との間で1983年から30年以上にわたり技術提携を行っている。旺旺集団のホームページによると、同社は1977年時には水産加工業に従事しており、家業を継いだ蔡氏がイカの仕入れのために北海道を頻繁に訪れていた際に岩塚製菓の商品を知り、それにほれ込んで岩塚製菓の創業社長である楨氏に技術協力を仰いだことが両者の関係の起点であったらしい¹²⁾。蔡氏が3年間にわたり頻繁に新潟を訪れ、楨氏が提示した「指定の原料・設備を使うこと、技術指導を受け続けること」を条件として1983年に

正式な技術提携の発足に至っている。この技術供与にあたり、岩塚製菓は特許やノウハウの提供の対価として実施料を徴収するのではなく旺旺集団の株式の5%を入手した。岩塚製菓による技術供与により旺旺集団は米菓事業に乗り出し、台湾と中国における米菓販売の急成長を経て旺旺集団の商品は現在世界56カ国で販売され年間約26万トンの米菓を生産する企業に成長している。

図2に直近10年間の岩塚製菓の財務ハイライトを示す。2008年から2012年にかけて岩塚製菓の営業利益が下落しているが、経常利益ベースで見るとむしろ上昇傾向にある。これは図に示されるように受取配当金による貢献が大きい。その証拠に経常利益の折れ線グラフと受取配当金の折れ線グラフがほぼ同じ軌跡を描いている。受け取り配当金はもちろん旺旺集団の株式5%からの配当であり、岩塚製菓の技術供与開始から30年以上経過した今でも岩塚製菓の技術が受け取り配当金という形で岩塚製菓に金銭をもたらしていることになる。

特許権には期限がある。技術のタイプにも依

(百万円)

年度	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
売上高	19,726	20,268	20,351	19,886	20,494	21,381	21,547	20,586	21,044	21,950
営業利益	252	455	31	-428	-182	-442	-446	141	438	530
経常利益	476	627	226	521	997	914	599	1,338	2,404	2,560

※ 2015年3月期は予想

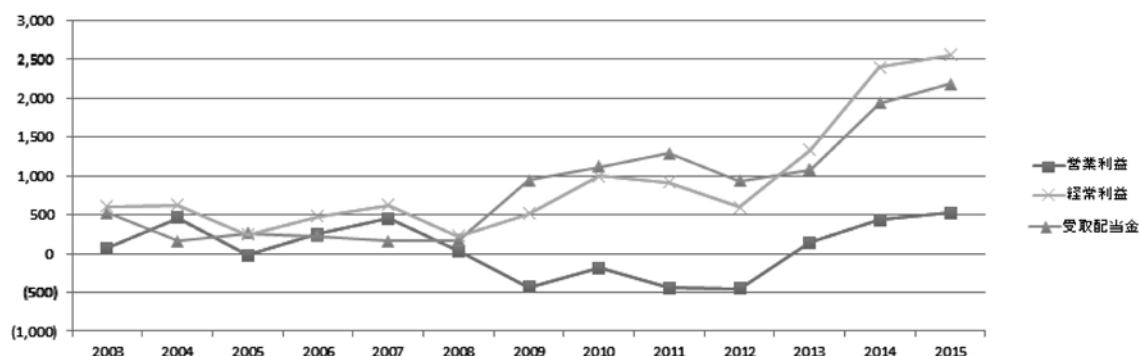


図2 岩塚製菓の財務ハイライト¹³⁾

存するが、これと同じ金銭獲得を岩塚製菓が特許ライセンス契約で実現し得たかどうかは疑問である。仮にノウハウライセンスを組み合わせたとしても、これも技術のタイプによるのだがコカコーラ原液のレシピのようなもので無い限りは多くのノウハウが5年、10年といった期間で陳腐化することが予想され、ノウハウをベースに実施料を長期にわたり徴収し続ける可能性は低いかもしれない。難しい判断であるが、技術供与先がスタートアップ企業であったり、技術供与を受けてこれから何らかのあらたな事業に乗り出すことを検討している場合には、技術ライセンス契約ではなく技術供与の対価として相手企業の株式を取得する、というアプローチも選択肢にいれておくに越したことはない。

また、岩塚製菓のケースでは経営層である社長自らが技術供与判断に参画したことが、対価として株式を取得するという結果をもたらした可能性が高い。供与先の経営が不振に終われば株式取得ではなくランニングベースで実施許諾料を回収しておくべきだったと批判される可能性もあったであろう。知的財産の現物供与においては技術者や知財部門だけではなく経営判断がかかわるため、経営層に近い知財部の存在や経営層自らによる交渉への参加がなければ、リスク低減を最優先してライセンス許諾に終わってしまうことが容易に予想される。そのような形で知的財産権からの得べかりしリターンが低く抑えられてしまっているケースが実は日本にかなりあるかもしれない。

6. 知財の無償提供による市場確立

最後に知的財産権から間接的に金銭を獲得する方法の一つとして、知的財産権の無償提供、つまり知的財産権の開放により当該知的財産権を使用する製品やサービス市場を早期に確立し、当該市場への参画から収益を上げるアプローチを検討する。

無償提供の例として有名なものは米国テスラ社のケースであろう。電気自動車の開発・製造・販売を行うテスラは、2014年6月に自社が所有する約200件の電気自動車技術関連特許を無償で開放すると発表した¹⁴⁾。テスラによると電気自動車市場が拡大しない原因の一つにガソリン自動車市場があり、複数の企業が電気自動車市場に積極的に参加しなくては電気自動車市場は、その成長をガソリン自動車市場に阻まれ続けるであろうということだ。当初テスラは世界の名だたる自動車メーカーが持つ資金力、生産設備に比べれば弱小である自社を大手自動車メーカーとの競争から守るツールとして特許を見ていた。しかしながら電気自動車市場内での競争を心配する以前にガソリン自動車との競争に勝利することが急務であると考え、電気自動車市場への他メーカーの積極的参入、市場の拡大を促すために特許の無償開放に踏み切ったのである。テスラは全世界の自動車市場は非常に大きく、大手メーカーが電気自動車市場に参入したとしてもガソリン自動車市場を電気自動車市場が奪い始めればテスラが成長し続けるために必要な市場サイズの確保は十分可能であることが予想され、電気自動車市場内で特許によって自らを大手自動車メーカーとの競争から守らなければならないというのは杞憂であると考えたようだ。テスラの無償解放は無条件開放のため、テスラと何らかの契約締結が必要なわけではなく、かつ無償開放期間も限定されていない。電気自動車市場への参入を促進し市場の確立を目指した真の無償開放となっている。

知財の無償開放による市場確立促進効果を得るにはいくつか条件がある。まず無償提供者が当該市場におけるリーダー的地位を有することが無償提供される知財の質を担保する。リーダー的地位の企業が所有する技術という概念が当該技術の使用を促し、市場の確立促進に貢献する。さらに無償提供の条件が分かりやすく、不

明なひも付きではないことも重要だ。無償提供に際して様々な条件がついていると、そうした条件が無償提供を受ける側にとってはリスクとなり、無償提供技術の受け入れに二の足を踏んでしまう可能性が高い。また、無償提供技術が何らかの道義的意味合いを持つ場合、無償提供が企業としての社会的責任を果たすものと受け取られ易く、市場確立に加えて企業のイメージアップにも繋がるのが期待できる。こうした点からあらためてテスラの無償提供を評価すると、この無償提供は無償提供のお手本のような例であったと言える。テスラは電気自動車業界において一目おかれる企業であり、無償提供には何の条件も付与されておらず、そして電気自動車がそもそも大気汚染やエネルギー問題に対処するところから生まれてきたものであることを勘案すれば、この無償提供は電気自動車市場の確立促進効果と同時にテスラのイメージアップにも一役買ったのではないだろうか。

同じ「無償開放」でも、例えば無償提供の期間が限定されている場合はどうであろうか。無償提供によって技術を使用し、事業が立ち上がったとしても無償提供期間が終了後、突如ロイヤルティの支払を要求されるかもしれない。すでにある程度の設備投資等も行なって事業が立ち上がってしまっていた場合はそうしたロイヤルティ支払要求に応じざるを得ず、事実上の特許ホールドアップ状態に追い込まれてしまう可能性がある。そのため、期間限定の無償提供は、当該期間が技術の陳腐化期間と合致するように設定されたものでなくては業界に受け入れられ難いであろう。初めて無償提供を実施する特許権提供側としては、無償提供期間を限定することにより永遠に得べかりし利益を放棄するものではない、という形で社内を説得し無償提供を実施しようとするかもしれないがこうした折衷案は逆効果だ。そのような条件付きの無償提供は、受託を呼びかける業界にとっては無償提供の背

後にあるかもしれない仕掛けを疑わせる原因となり、無償提供による市場確立を大いに阻害してしまう可能性がある。無償提供の実施を検討する際には、無償提供の目的について明確に社内で了解を取り付けることが重要である。無償提供の目的があくまでも無償開放による市場の早期確立、そして当該市場における商業的成功によって自社が利益を得ることなのであればそちらに注力し、ロイヤルティを得ないことを「得べかりし利益の喪失」と社内で捉えない土壌を形成しておくことが必要だ。

また、無償提供による市場確立の成功のためには無償提供の条件が明確であることに加え、無償提供される技術が何なのか、その技術はどのような製品やサービスに使用できるものなのか、も明確でなくてはならない。テスラの場合、「電気自動車」とアプリケーションが非常に明確であった。これが例えば近年話題のInternet of Things (IoT) 等であればどうであろうか。IoTに使用されるソフトウェア等の技術が無償で提供することによって、企業や研究機関、個人によるIoTソリューションと端末機器の開発および市場導入を促したいと発表するのみでは、どのような技術が無償提供されるのか、それによって何ができるのかが非常にわかりづらい。潜在市場参加者を刺激してIoT市場の確立を進めることが無償開放の目的であるならば、無償提供者自らのIoT市場における位置付け、そして供出されるソフトウェア技術や特許内容を明確に発信することが求められる。明快で理解しやすく無償提供のインパクトを伝えるメッセージで無償提供をアナウンスすることにより他者の市場参加を促すことが可能になるのである。

ある日本企業が分かりやすいメッセージで無償開放を発表した例がある。某社は2015年9月にHFC-32単独冷媒を用いた空調機の製造および販売に関する93件の特許を全世界で無償開放すると発表した¹⁵⁾。プレスリリースによると、

この無償開放により従来の冷媒に比べて地球温暖化影響の少ない、持続可能で快適な空調技術の採用の促進を狙い地球温暖化抑制にも貢献したいとのことだ。従来冷媒からHFC-32への置き換えによる地球温暖化抑止効果もプレスリリース内で説明することで道義的側面から開放技術を用いた新冷媒への置き換えを呼びかけ、無償開放の条件は無償開放を受ける当事者と無償解放社間での相互特許不主張、ということで全体的に分かりやすいメッセージでの無償開放の発表となっている。開放対象特許技術も「HFC-32単独冷媒」と明確だ。地球温暖化抑止という道義的側面に触れている点も置き換え促進によるHFC-32市場の拡大に貢献する可能性がある。

無償開放による市場の確立という思い切った手段の実施には、知財部門のみではなく広報部門等のメッセージ発信のプロを巻き込み、無償開放の効果を最大化するシンプルで分かりやすいメッセージ、そして企業のイメージアップに繋がるメッセージの作成と発信が重要なポイントの一つと言えよう。

7. 米国における過剰な知財による金銭獲得

様々な知財による金銭獲得方法を紹介したが、この分野では先進である米国における感心できない過剰な金銭獲得方法に触れておく。一つはやはり特許トロールの存在である。正当な権利行使は非難されるべきではないが、きっちりした侵害検討もせず、防御に必要な弁護士費用程度の和解金を相手方が出すことを期待して多数の特許侵害訴訟を無作為にしかける特許トロールは早期の駆逐が望まれてやまない。

また、2012年9月の米国特許法改正によって導入されたInter Partes Review（当事者系レビュー）を使った巧妙な金銭獲得も米国で問題となっている。当事者系レビューはそれまでの再審査手続きに比べ特許無効が認められやすいと

言われているが、そこに目をつけたヘッジファンドが1件の特許の有効・無効が大きく経営に影響する製薬業界をターゲットに当事者系レビューを用いて利益を得始めたのである。このヘッジファンドはターゲットにした製薬会社の株式をまず空売りし、その後当該製薬会社の重要特許に対して当事者系レビューを申し立てるのである。当該特許が無効化されるとジェネリックが市場参入してくるため、当事者系レビューの申し立てニュースが株価に影響し、ターゲット製薬会社の株価が下落する。そのタイミングで株を購入し、空売り時の価格との間で利鞘を稼ぐのである。

製薬業界はもちろんこうした当事者系レビューの使用に反発し、当事者系レビューに関する法改正に向けてロビー活動を行っている。現行法では直接の利害関係人でなくとも当事者系レビューを申し立てることは可能であるが、製薬企業は利害関係人（例：当該特許の侵害催告を受けているものや競合会社）のみが当事者系レビューを申し立てることができるよう法改正を呼びかけ、ヘッジファンドによる当事者系レビュー濫用を防止しようとしている。

このような過剰なまでの金銭獲得アプローチは見習うべきではないが、知的財産権およびその仕組みを金銭獲得のためにここまで貪欲に活用しているのが米国の現状であり、そうした国のマーケットに日本企業も参画しているのである、ということは知っておくに越したことはない。

8. おわりに

本稿では従来の伝統的なライセンス許諾等とは異なる形で知財の活用から金銭を獲得する方法を紹介した。自社のリソース、ポリシー、そして状況に応じて臨機応変に多様な手法から知財をベースに金銭獲得を進めることで知財そのものの経営資源としての価値も高まり、経営層が真の意味で知財権を企業経営の重要な一要素

として認識することになるであろう。それにより、知財の活用の幅がますます広がることが期待される。

注 記

- 1) https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/RPX_2014_Patent_Marketplace_Report.pdf
- 2) <http://www.theguardian.com/technology/2011/jul/01/nortel-patents-sold-apple-sony-microsoft>
- 3) <http://www.theguardian.com/technology/2011/jul/01/nortel-patents-sold-apple-sony-microsoft>
- 4) <https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//patents/licensing/doc/patent-purchase-promotion-announcement.pdf>
- 5) <https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//patents/licensing/doc/patent-purchase-promotion-announcement.pdf>
- 6) https://en.wikipedia.org/wiki/Celebrity_bond
- 7) <http://www.prweb.com/releases/2004/12/prweb188407.htm>
- 8) William Mann, Creditor Rights and Innovation :

Evidence from Patent Collateral (2015)

<http://ssrn.com/abstract=2356015>にて閲覧可。

- 9) <http://www.usatoday.com/story/money/business/2013/01/11/kodak-bankruptcy-patent-sale/1566326/>
- 10) https://relecura.com/reports/IP_Backed_Financing.pdf
- 11) <http://www.m-cam.com/collateral-enhancement-capp>
- 12) <http://wantwant.co.jp/about/alliance/index.html>
- 13) 「知的財産活用支援セミナー 中小だって知財でかせぐ～貴社の特許、収益に貢献していますか?～」株式会社IP Bridge ライセンシングディレクター 吉村岳雄氏 (2015年6月11日 とりぎん文化会館) プレゼンテーションより抜粋
- 14) <https://www.teslamotors.com/blog/all-our-patent-are-belong-you>
- 15) http://www.daikin.co.jp/press/2015/150910/press_20150910.pdf

※Web参照日：2015年11月24日

(原稿受領日 2015年12月1日)