

特許戦略としての特許権処分

上 野 剛 史*

抄 録 特許権は経営戦略上重要なものですが、維持に多くの費用もかかることから、定期的の特許権処分（特許権の維持もしくは放棄）が行われることも少なくありません。特許権処分は、コスト削減という直接的な効果をもたらしますが、健全な特許ポートフォリオ管理、さらには有効な特許戦略の立案・実践にも繋がります。本稿では、戦略的な特許権処分をどう行っていくのか、筆者所属企業（IBM）の例も紹介しながら、説明します。

目 次

1. はじめに
2. 特許権維持に関する制度
 2. 1 特許維持料
 2. 2 各国の制度
3. 特許権処分における考慮事項
 3. 1 特許権処分と知財戦略
 3. 2 特許権処分と予算
 3. 3 特許権処分の決定者
 3. 4 特許権処分判断のタイミング
 3. 5 特許権処分の判断基準
4. 筆者所属企業での対応
5. おわりに

1. はじめに

企業における知的財産とりわけ特許権の重要性は改めて指摘の必要もなく、その戦略的な活用が、企業の事業成否に極めて大きな影響を与えているとあって過言ではありません。一方、そのような活用を実践するために積極的な権利化活動を長年続けてくると、特許出願・権利化・維持のためのコストも大きなものとなってきます。本来は、将来必要となる技術だけに絞って特許出願をして権利化をできればよいのですが、将来自社もしくは他社が使うこととなる技術の特許出願の時点で予測することは必ずし

も容易ではありません。製品・サービスのライフサイクルが長短様々なものがあり、また、将来の自社事業展開および技術・市場動向は不確定であることから、発明が生まれた際には幅広く特許出願をしたうえで、出願審査の過程、そして権利化後の特許維持要否判断の過程において、定期的な発明・特許権の価値を精査し、戦略的重要性や権利の必要性が低い特許・特許出願を徐々に放棄していく、という戦術が理にかなっている場合も少なくないと思われます¹⁾。

その一方でどのようにして特許維持を断念する特許を特定して放棄をするか、ということは、実は、知財戦略立案・実践に関する基本的な考えや主導的役割を果たす組織のあり方が反映されるといっても過言ではありません。自社の知財戦略に整合するように、放棄についての方針、基準、プロセス、関与するメンバーとその役割などを明確にしていくことが不可欠となってきます。

特許権処分に戦略的に取り組む過程では、必然的に、現在の自社の保有する特許ポートフォリオの把握および将来保有すべきポートフォリオ計画の策定、現在の特許関連費用の把握およ

* 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事・知的財産部長 Takeshi UENO

び最大の投資効果を生む特許予算のあり方、自社にとって高い価値をもたらす特許の判断基準とその価値を最大化させる活用方法、といったことを真剣に考えざるを得なくなります。それは結局、いかなる知財戦略を取ることが自社の業績を最も向上させることとなるのかを検討することにほかなりません。

2. 特許権維持に関する制度

2.1 特許維持料

審査官が特許成立可能という判断がなされるとその旨が出願人に通知され（日本では特許法（以下、「法」という）51条に基づく特許査定）、出願人が特許登録料を支払うとその後特許が成立します（法66条1項に基づく特許権設定登録）。なお日本ではこの特許登録料は後述の1年目から3年目の特許維持料（以下、「維持料」という）を払うものとされています（法108条1項）。

維持料については、所定の期限までに支払うとさらに1年間特許を有効に維持することができるいわゆる年金という形をとるものもあれば、複数年有効とできる維持料という形を取るものもあります。この所定の期限まで維持料の支払いがない場合には基本的には特許が失効することとなりますが、多くの国でいわゆる追納制度、典型的には、上述の期限経過後であっても一定期間内において、本来の年金額に所定の増額分を上乗せして支払うことで権利を回復できる制度が導入されています（法112条など）。

以上のように特許成立のタイミング以降から特許料および維持料を払う国もありますが、出願係属時点から（従って特許権成立前から）維持料を払う国もあり、出願係属中に支払っている年金は、出願維持年金とよばれます。

上述の維持料を支払い続けていた場合であっても、大部分の国では特許権は出願から20年で

満了し、特許権が消滅します。また、放棄書を提出すること等によっても特許権は消滅します。

2.2 各国の制度

日本では、上述のように1年目から3年目の年金に相当する特許料の総額に相当する料金を支払うと、特許権が成立し、設定登録から3年間、特許が有効となります。4年目以降は、毎年年金を支払い、支払期限までに翌年分の年金を支払わないと、特許が失効することとなります。

米国では特許発行料を支払うと特許が発行され、その後4年間権利が有効となります。特許発行から3年6ヶ月以内に維持料を支払うと8年目まで特許が有効に維持され、その後、7年6ヶ月以内に維持料を支払うと12年目まで、11年6ヶ月以内に維持料を支払うと特許権が満了するまで有効に維持されます。

ヨーロッパ（EPO）、中国では、出願維持年金制度が採用されており、特許成立前から維持のための費用の支払いが必要となっています。また、ヨーロッパでは、EPOルートで出願されて特許査定がされた場合も、特許権は各国にて成立し、特許登録料・維持料も各国にて支払いが行われます。なお、現在準備が進んでいる欧州統一特許制度が発効すると、欧州特許庁で特許が許可された後に特許権者の選択により統一特許とした場合には、統一特許が付与され、特許登録料・維持料納付も一本化されることとなり、各国への個別納付は不要となります。

特許維持料は、特許成立から期間が経てば経つほど料金が高くなるのが一般的です。

特許維持料支払いにおいては期限管理が重要となりますが、社内で行っている会社もあれば、特許事務所や年金管理会社に依頼しているところもあります。

ところで、特許権の維持・放棄とは異なる制度ですが、英国、ドイツなど幾つかの国において導入されている、License of Rights (LOR)「実

施許諾用意制度」という制度があり²⁾、必要に応じて検討する価値のある場合もあります。未利用特許の利用促進など特許流通の活発化を促進目的とした制度とされます。特許権者あるいは特許出願人が当該特許について第三者への実施許諾を拒否しないことを宣言することによって、維持料の減額を受けられる制度となります。LOR制度がある国の特許権の維持もしくは放棄の判断をする際に、第3のオプションとして検討するという点としてもよいのかもしれませんが。

3. 特許権処分におけるの考慮事項

3.1 特許権処分と知財戦略

特許権処分における判断基準は、いうまでもなく、自社の知財戦略上重要なものを維持し、重要でないものを放棄する、という至極当然のもので、そしてこれを正しく実践するためにまず認識すべき事項が、自社の知財戦略がどういふもので、どのような特許が自社の知財戦略上重要なものと位置づけられるのか、という点となります。

自社がどのような特許活動を行ってきたのか、現在どのような特許を有しており、将来どのような特許を保有していき、どのように活用するのか、その方針があって、初めて特許権の処分を行うことが可能となるといっても過言ではありません。

知的財産戦略は経営戦略の重要な柱です。経営戦略実践においては自社の進むべき方針が示されて、研究・開発・事業化・M&Aが推進されていきますが、知的財産においても同様です。

3.2 特許権処分と予算

どのような発明を権利化し、そして権利を維持もしくは放棄するのか、いずれも限られたコストのなかで自社特許の価値を最大化するために、これらの判断をすることが必要となります。

知財に関する予算において、どれだけのコストがトータルとしてかかっているのか、出願、権利化（日本では審査請求の要否含めて）、特許維持のために使われているのか、という実態を把握し、バランスとしてそのような支出でよいのか、の検討がなされる必要があります。特許権処分の判断は確かにリスクを伴いますが、一方で特許権処分に消極的であるがゆえに新規出願や外国出願、審査請求に対して必要な予算が確保できなくなれば、それも将来に対するリスクであることは、十分に認識する必要があります。

3.3 特許権処分の決定者

特許権の放棄が知財戦略上重要な位置づけにあることに鑑みると、特許権の放棄を判断するプロセスをどのように構築し誰が実際の判断を行っていくのか、ということは、知財戦略策定そして知財管理のあり方が問われる重要な要素となります。極端な場合には、発明者に特許の要否を問い合わせ、発明者が維持不要と判断した特許を放棄する、という方策を取ることもできないわけではありませんが、ただ知財戦略の実践としての判断とはいいいにくいものであるようにも思われます。

知財戦略の策定がいかに行われているのか、戦略実践に関わる者の役割が何なのか、それが結局は誰が特許権処分の決定者となるのか、ということに繋がることとなります。

3.4 特許権処分判断のタイミング

特許権は維持費用を支払うと、当該国においては維持期間が経過するまで特許が有効に存続します。従って、特許権を処分するという場合には、次の維持期間を維持するために必要とされる維持費用の支払いをしない（すなわち放置する）ことによって、特許権が消滅します。

様々なサイクルで様々な国における維持料支払いのタイミングがくることとなります。個々

の特許についてその支払期限が近づくとともに、各国での特許権の維持・放棄を検討する方法もありますが、軸となる国とそこでの維持判断サイクルを定めて、その国の維持の状況を他国においても基本的にそのまま反映させる、ということも可能です。

日本特許を軸として考えれば、日本特許の年金支払い期限を考慮して毎年特許維持・放棄を判断することも可能ですし、また、日本の年金が、最初の支払いが4年目であり、そして7年目、10年目に維持年金額が大きくアップすることから、4年目、7年目、10年目のタイミングで維持・放棄を判断するということができるでしょう。また、特許の要否判断には市場動向や自社事業戦略が進展するためのある程度の時間の経過が必要な場合も多く、また、設定登録からの期間が長くなれば年金額も高くなることから、登録当初は維持率を高め、登録から期間が経つにつれて維持率を低くするという方法が妥当であることもあろうと思われま

す。特許維持要否判断には多大の労力もかかります。効果的な特許権維持・放棄と、効率的な検討を考慮して、判断のタイミングを決定することが必要でしょう。

3. 5 特許権処分の判断基準

一般に特許出願の際に考慮する事情としては、その技術が自社にとって戦略的重要性を持つのか、自社実施・他社実施の可能性、競合他社の動向、侵害発見容易性、市場の大きさやライフサイクルの長短などがあります。自社で開発した技術を権利化して他社には使わせない方針の企業であれば自社実施の有無が重要な判断でしょうし、積極的にライセンスをしてライセンス収入を得ることを主眼にする場合には、他社実施の方が重要となるでしょうが、自社実施の可能性が低いものは他社実施の可能性も低いであろうということによって両者をリンクさせて判断

する場合もありうると思われま

す。以上のような基準の多くは出願の要否・出願国決定においても考慮しているであろうもので、特許権処分においても多くの指針が同様に当てはまると思われま

す。一方で、出願時や権利成立直後の特許権処分検討時は、技術動向や市場性が不確定であることに鑑みて広く出願・維持の方向で判断する一方、権利成立後から多くの年数を経ている場合には判断に必要な情報もより多く集まるであろうことから、技術・市場についての予見性も高くなり、より高い精度で特許の要否を判断することも容易となりえます。

逆に言えば、判断に必要な情報を入手し、共有する仕組みやツールをどう構築するのか、特許処分判断のタイミングで初めてその価値を評価するのではなく特許の価値を継続的に評価する体制を整えておく、といったことも、特許管理において様々な工夫をすることが、実務上では重要となってきます。

4. 筆者所属企業での対応

IBMでは、パテント・ポートフォリオ・マネージャー (PPM) というIBMが全世界に保有する特許ポートフォリオの管理を行う者が全世界で数人任命されており、特許権放棄の判断もこのPPMが行っています³⁾。PPMは知財部門に所属している、大部分がパテント・アトニー資格を保有する者で構成されています。

PPMの仕組みで弊社が重要視している点として、PPMの担当分野が技術分野毎に定められている、ということがあります。つまり、特定の国もしくは事業部を担当する者として任命してはならず、IBMとして特許管理の全体最適

を図るために採用している措置となります。なお、PPMは、割り当てられた技術分野毎に、第二国出願国選定の段階からポートフォリオ管理に関与し、その後は、全世界の特許に関して、出願、権利化、権利放棄を決定する役割を遂行していきます。知財戦略に基づき策定された中・長期の特許ポートフォリオ構築計画を实践するべく、各年毎に各国についての出願・権利化・権利維持計画が定められ、PPMは、第二国出願国選定であれ特許権放棄であれ、各自が担当する技術分野における各年計画を1年間かけて実行します。ここからわかるように、各国における特許ポートフォリオサイズが、特許維持もしくは放棄の判断に影響することとなります。

弊社ではPPM含めて知的財産部門のメンバー全員すべてのデータにアクセスできる知財データベースを利用して、発明者から提出された発明提案書の処分決定、各国での出願、翻訳等の手配、中間処理および権利成立状況を管理するためのツールを用いて管理しています。各特許に関しての活用機会に関する情報も同じデータベースを用いて共有しており、PPMは入力されたデータを参考にしながら、特許権の処分含めて一連のポートフォリオ管理の手続きを行っています。

5. おわりに

特許権の活用のためには戦略的な取り組みが必要ですが、そのために効率的に有効な特許ポートフォリオを構築するための一連のしくみの

ひとつである特許権処分についても、戦略的に行うことが重要となります。極めて高度な経営判断が求められるM&Aという局面では、現在の自社の状況を的確に把握し、将来を見据えた経営戦略に照らして、現在の自社が保有していないが将来必須となると判断する他社保有技術・組織体を買収する決断をしますが、そのような判断の際には、戦略的優位性の低い自社保有技術等についてはそれを切り離すという決断がなされることも少なくないと考えられます。特許の取得と処分も、両者のタイミングにずれがあるという事情があるにしても、結局は表裏一体の関係にあるといっても過言ではありません。特許権処分を考えることは知財戦略のあり方を考えることに匹敵するものであると考えています。

注 記

- 1) Jack Ellis, iamブログ 2016年1月8日
<http://www.iam-media.com/blog/Detail.aspx?g=c1f6e4a4-dea5-4668-9951-335fa5e450c2> (参照日：2016年6月17日)
- 2) 平成20年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「産業財産権に係る料金施策の在り方に関する調査研究報告」(財団法人 知的財産研究所) 42頁
<https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/chousa/pdf/zaisanken/200700all.pdf> (参照日：2016年6月17日)
- 3) 知財管理, Vol. 64, No.4, 2014, 492頁

(原稿受領日 2016年5月11日)