

# 知財マネジメント, ビジネスマインド, 知財コミュニティ

—いつもと違う視点から考えよう—

スザンヌ・ハリソン\*

泉 卓也\*\*

抄録 『Edison in the Boardroom』の著者スザンヌ・ハリソンは、シニアレベルの知財専門家で構成される招待制の知財ベストプラクティス・グループ（The Gathering）を24年間率いてきた。シリコンバレーで開催したバイエリア知財グループのセミナーで、The Gatheringで学んだ教訓を交えながら、過去、現在、将来の知財動向や知財マネジメント、ビジネスマインドの育成方法、コミュニティの重要性についてお話しいただいた。企業幹部が知財の費用対効果を精査するようになる中、知財専門家はビジネスマインドを高めることでその期待に応える必要がある。また、企業や専門家の枠を積極的に超えて情報や知識を共有し、複雑化する技術や技術の融合に伴う知財マネジメントの新しい課題を一緒に解決していくことが重要である。

## 目次

1. はじめに
2. 知財幹部を率いた道のりを振り返る
3. 経営における知財マネジメント
4. 知財マネジメントをアップデート
5. 新しい知財のテーマ
6. 知財部門の役割の再考に必要な視点
7. 中国
8. ビジネスマインド
9. 知財の価値に関する5つのレベル
10. 最適なレベル
11. 知財コミュニティでアイデアを共有し、学び続けよう
12. おわりに

## 1. はじめに

『Edison in the Boardroom』<sup>1)</sup>の著者スザンヌ・ハリソン<sup>2)</sup>は、シニアレベルの知財専門家で構成される招待制の知財ベストプラクティス・グループ（The Gathering）を24年間率いてきた。バイエリア知財グループ<sup>3)</sup>は彼女をお

招きして第16回セミナー（2019年6月26日）を開催した。このセミナーで議論されたトピックは、カリフォルニア州に派遣されている日本人駐在員とのやりとりに基づいて選定されている。本稿共著者の泉卓也が代表して彼女との議論の進行役を務めた。セミナーでは、The Gatheringで得た様々な教訓を交えながら、過去、現在、将来の知財動向や知財マネジメント、ビジネスマインドの育成方法、コミュニティの重要性などについてお話しいただいた。

## 2. 知財幹部を率いた道のりを振り返る

【司会】 1995年にThe Gatheringを始めたとき、このグループは知的資産とそのマネジメントという広い概念に注目した。プロセキューシ

\* Percipience LLCの共同創業者・プリンシパル  
Suzanne HARRISON

\*\* 前NEDOシリコンバレー事務所次長（特許庁審査  
第一部分分析診断 画像診断技術担当室長）  
Takuya IZUMI

ョン、訴訟、ライセンスなどの従来型の知財プラクティスに焦点を当てなかったのはなぜか。

【スザンヌ】 The Gathering立ち上げの背景をお話しすると理解の助けになるかもしれない。1986年にカリフォルニア大学バークレー校の教員であったデイヴィッド・ティースが「ある製品を市場に最初に投入したイノベーターが、その製品から生まれる利益の大部分を手に行うことは限らないのはなぜか」という問いを論文で提示した<sup>4)</sup>。たとえば、最初に市場に投入されたコーラはローヤルクラウン・コーラであるが、その市場を現在牽引しているのはコカコーラとペプシだ。彼は、市場に最初に製品を投入するだけでは足りず、その不足を補うのが無体資産であるという仮説を論文で提示した。1980年代後半の私にとって、この論文はある意味でハッとさせられるものだった。その頃に話題を集めていた新しい考えといえば、総合的品質マネジメント、QCサークル、ジャストインタイム生産システムのようなものだった。多くの人々はこれらのトピックに関心を寄せ、知的財産や無体資産に関心を示す人はいなかった。私たちはとても変わっていたというレベルではなく、広く見渡してもそのようなことを仕事にしている人は周囲に全くいなかった。同僚の帕特・サリバンと私は企業を訪ねてまわって話を聞き、彼らの困っていることを理解しようとした。多くの企業幹部は知的財産や無体資産に全く関心を示さなかったが、ほんの一部の企業が同じような関心を持っていることがわかった。

最初のThe Gatheringのミーティングには、ダウ・ケミカル、デュポン、ヒューズ・スペース・コミュニケーション、ホフマン・ラ・ロシュ、ヒューレット・パッカード、スカンディア（スウェーデンの保険会社）、Law and Economics Consulting Group（デイヴィッド・ティ

スが設立した専門家からなる会社）の7社が参加した。参加者たちはCEOから株価を高める方策を見つけるように指示されていた。これらの企業の株は資産価値程度で取引されていたが、CEOたちは株主が評価していない「隠れた価値」があると直感的に信じていた。私たちは一緒になって、企業に眠るこの「隠れた価値」を定義し、説明しようとした。まず企業の現状について話し合ったところ、それぞれが同じ言葉を異なる意味で使っていることに気がついた。そこで用語の定義から始めた。私たちの関心対象は無体物であったが、それだとあまりにも概念が広すぎることに気がついた。そこで私たちはそれを知的資産と呼ぶこととし、それを利益に変換しうる知識と定義した。利益につながる知識（たとえば、上司の好みのランチメニュー）は対象としないこととした。最初のミーティングで得られたことはそれほど多くなかったが、ばかなことをやっているわけではないと思える人たちが1つの会議室に集まることに参加者一同意味を見出していた。「これはとってもいい。またやろう」。みんなの気持ちが一致した。こうしてミーティングを続けていった。毎年最後のミーティングで「もう一度会いたいですか」と問いかけた。全員が賛成の手を挙げた。このグループは今年で24年目になる。無体物の「隠れた価値」の探索から始めた道のりは、知的資産の管理や価値への変換のためのフレームワークや意思決定プロセスを生み出すまでに発展した。しかし、これら自体が目的ではない。株価を高めようとした結果である。

【司会】 The Gatheringなどの長い旅路を経て、何を実現し、何が実現できなかったか。

【スザンヌ】 The Gatheringの最初の頃の目標の1つは、知財マネジメントをマーケティングや製造マネジメントと同じように整理された

ものとするのであった。もう1つの目標は、知財マネジメントを組織内でもっと見えるようにすることであった。この見える化のために、長い間、知財マネジメントを担当する経営幹部（C-suite）が必要であると思っていたし、実際に一部の企業ではそのような見える化が必要であると考えている。定量化や管理を要するほどの大きな特許リスクを抱える企業や知的財産が重要な利益の源泉である企業では、最高知的財産責任者（CIPO）が取締役会に加わるべきである。しかし多くの企業にとって、CIPOの重要性はそこまで高くない。これまでの活動ではその重要性を少し強調しすぎたかもしれない。もちろん、一部の企業にとって知的財産はとても重要であると思っているが、その重要性がすべての企業で同じとは思っていない。これまでの活動を通じて、このような認識を持ってもらうことに貢献できたと思う。また、知的財産に関する意思決定をより良いものとするための対話のあり方や経営幹部に知財マネジメントに積極的に関与してもらうための方法を提案した。つまり知的財産を、経営幹部がマネジメントできるもの、さらにはすべきものにした。このようなことについては、とても良い仕事をしたと思っている。

### 3. 経営における知財マネジメント

**【司会】** 米国のテック企業の典型的な考え方は「ビジネス戦略が先にあり、知財戦略はそれをフォローする」だと思う。知財部門はビジネスサポーターのようなもので、その役割はビジネスプランを実現させることである。知財部門が、ビジネスプランの策定にあたって、積極的に経営側と関わりを持つようなことはあるか。

**【スザンヌ】** 製造であろうと、マーケティングであろうと、知財マネジメントであろうと、社内のすべての部門が会社の戦略と目的を理解

することが重要であると強く思っている。なぜなら、すべての社員の役割は、目標を達成できるように会社を支援することであるからだ。知的財産の業務は、仕事の細分化のなかで自然と法務部門に落ちることが多い。法務部門はときにマシーンと化してしまう。他の部門で行われていることとは無関係に、ひたすら知財を取得し、手続きを行い、保護しようとする。ものすごく近視眼的である。

私が出会った最も興味深い考え方の1つに、特許は潜在的に価値を生み出しうるオプションであるというものがある。この価値は将来顕在化する。とすれば、知財部門は、会社に将来もたらされる価値をドラフティングし、保護していると言える。知財部門が会社全体の戦略や目的を概ね理解していると信じたいし、法務部門は知財ポートフォリオが会社や事業部にもたらす価値を理解すべきである。しかし驚くことに、「知財ポートフォリオが事業にもたらす価値は何ですか」と質問しても、多くの法務部門はその答えを知らないのである。どのような保護を得ようとしているのか。訴訟を起こすことで実際に他者の行為を止めようとしているのか。そもそもその権利は本当に行使できるのか。これらの問いに答えるためには、ポートフォリオから引き出したい価値は何か、その価値をポートフォリオから引き出すためにどうすべきかについて、はじめに明確にしておく必要がある。繰り返しになるが、ほとんどの法務部門はそこまでできていない。

Freedom to Operate<sup>5)</sup> が機能する分野で事業を営んでいるのであれば、製品リリース前に侵害が全くない状態を確保することが可能だし、比較的簡単だ。しかし、Freedom of Action<sup>6)</sup> への対応が要求されるテック分野で事業を営んでいるなら、リリース前に侵害が全くない状態にすることはできない。なぜなら、50万件もの特許が1つの製品（たとえば、iPhone）に存在する

からである。Freedom to Operateレベルの非侵害状態を確保できない場合における、特許ポートフォリオがもたらす価値とは何なのか。これは今でもとても難しい問題だ。The Gatheringで現在取り組んでいるテーマでもある。

#### 4. 知財マネジメントをアップデート

**【司会】** 多くの企業は、知財のROI<sup>7)</sup>にあまり関心を払ってこなかった。しかし今では、知財の世界でも、多くの企業でROIが精査されている。日米の多くの企業が知財コストの正当化に苦勞している。日本の記事のなかには、IPランドスケープを使って社内ビジネスコンサルタントの役割を担うことを奨励しているものがある<sup>8)</sup>。これは知財チームの新しい役割となりうるものである。新たな知財部門の役割について、米国企業の視点からお話したい。

**【スザンヌ】** 米国と日本は異なっていると思う。世界のほとんどの地域もそうであると思うが、米国では、最高財務責任者(CFO)がかつてないほど社内のコストを精査している。社内のすべての部門が支出を正当化しなければならなくなっている。私が思うに、2008年より前の法務部門は、そのような精査からかなり免れることができていた。もはやそのような時代ではなくなった。法務部門といえども、他の事業部門と同じように、価値を正当化しなければならなくなった。たとえば、なぜ4万件や2万件もの特許が必要なのかを説明しなければならなくなった。どうすれば1万件が適正なポートフォリオ・サイズであると言えるのか。法務部門は、自分たちが必要とするものを正当化するために、マネジメントに資する真の分析を始めなければならなくなるだろう。これらは先の問いに戻ることになる。ビジネスにもたらしている価値は何なのか。自分たちが良い仕事をしているか否かを測定する方法は何か。

The Gatheringでは「十分な特許を持っていることをどのように判断するのか」というテーマに取り組んでいる。本当に難しい問題であることはわかっている。現時点ではその答えにたどり着けていない。他方で、特許は複数の機能を持ちうるし、その場合、特許の価値は個々の機能がもたらす価値の束となることを皆知っている。とすれば、特許ポートフォリオの価値とはそれらの価値の合計であり、私たちはもたらされる価値をひと束ずつ計測する方法を持っていないからではない。つまり、企業が特許ポートフォリオから引き出したい価値の束をすべて特定しなければならない。それは訴訟上の価値かもしれないし、製品化における価値なのかもしれない。そのほかにも、戦略的なポジション、Freedom of Action, Freedom to Operate, ライセンス価値を挙げることができるだろう。産業分野によっても異なるだろう。そこから1つや2つを選択したら、自分に問いかけなければならないことは「それを実際にどのように計測するのか」である。ライセンス価値のようなものは比較的計測しやすいだろう。先にも述べたが、Freedom to Operateはかなり簡単だ。Freedom of Actionとなると、すっきりしないのが現状だ。そのためThe Gatheringでは、経営層でも知財部門の活動を理解でき、さらにトレードオフの判断をできるようにするためのプロセスを作ろうとしている。法務部門はCFOに対してその存在意義をこれまで以上に正当化しなければならないのである。

『Edison in the Boardroom』では、ポートフォリオの価値の分布について議論している。わかったことは、価値の分布はベルカーブをなす正規分布ではなく、対数正規分布であるということだ。このことは、いかなる場合でも本当に価値があると言えるものはほとんどない(5%以下)ことを意味する。また、ポートフォリオの多くはブロッキングパテント<sup>9)</sup>などとして必

要なものである。しかしそれ以外は、現在ないし将来の製品に関連しないので、マネタイズするか放棄するかすべきである。このような結果は驚くべきことではない。特許出願から市場ができるまでにかかなりのタイムラグがあるからである。要するに特許とは、将来価値をもたらしかもしれないオプションなのである。このオプションという考えを繰り返し述べている理由は、これこそが潜在的な特許の価値を実際に見える化する方法だからである。10年後に何が起きているかはわからない。この部屋にいる皆さんも、将来何が起こるかかわからないと思う。しかし、それなりに根拠のある推測をすることは可能だ。これが特許というものだ。それなりに根拠のある推測をする。それがうまくいくかもしれないし、うまくいかないかもしれない。

私たちが気がついたことは、いかなる価値であろうと、いかなる時代であろうと、一般的には、戦略的価値のあるものはポートフォリオの5%程度にすぎないということである。たとえばライセンスの価値であれば、真に利益をもたらしてくれるものは、ポートフォリオの5%程度だけである。残りの特許がすべてひどい代物だと言いたいのではない。ほかのものと比べて価値がないというだけである。価値分布の裾野側にある価値の低いものでも、異なる状況では価値があるかもしれない。これらすべてを総合的に考えなければならない。これがポートフォリオの価値であり、それを実現するにはかなりの作業を要するし、容易ではない。そして、このような考え方を経営層に理解してもらうにはそれなりの時間がかかる。これがThe Gatheringで現在行っていることである。The Gatheringでは、このような複雑な問題を理解する方法や、経営層でも理解できるように問題をシンプルにする方法を生み出そうとしている。そうすれば、経営層も知財についてこれまで以上に情報に基づいた適切な判断ができるようになる。ここで

お伝えできることはこれがすべてである。

特許分析を扱うビジネスパーソンになることが正しいかどうかかわからないが、そうではないような気がする。なぜなら、率直に言えば、ビジネスサイドの人たちが「その線は青の方がよい」などと言ったり、重要ではない詳細にとらわれたりするからだ。そうではなく、意思決定の対象を決めよう。その意思決定に特許分析が役立つなら使うべきである。しかし意思決定の対象自体の模索の過程でチャートを使っているのであれば、絶対にやめた方がよい。全く役に立たないと思う。

## 5. 新しい知財のテーマ

**【会場】** 従来の知財の価値であれば、それほど難しくない。特に10から15年前の特許の価値についてはそう言える。AIや機械学習などを考慮しなければならない現在、知財の提供価値（Value Proposition）を決めるのはますます難しくなっている。知財一般の価値をどのように見るべきかについて、いつもと違った視点（think outside the box）からアドバイスをお願いしたい。

**【スザンヌ】** ビジネスの世界がどんどん複雑になっているところ、この答えこそが経営層がまさに聞きたいことであると思う。技術の融合（Technology Convergence）が進み、すべての人の仕事が難しくなっている。この問題は知財の人たちだけで解決しなければならないものではない。この問題を解決したら、正直なところ、私に聞かせてほしい。The Gatheringでぜひ話してほしいと思うからだ。私が言えることは、この問いに対する答えは誰も知らないということだ。知財の世界では、解決しようと今まさに取り組んでいる難しい課題がたくさんある。The Gatheringというグループに対して「この問題の解決方法を知っている人はいますか」と

聞くことがよくあるが、例外なく全員が解決策を持ち合わせていないと答える。この点で全員が一致する。しかし、その問題と一緒に取り組むことができれば、問題の範囲に関する理解が深まり始めたり、その一部が解決し始めたりする。

知財についておもしろいと思うことは、会社の特許ポートフォリオを見ていると、将来の課題を読みとれることだ。たとえば、次のような難問を抱えて私のところに来た知財カウンセルのトップをたくさん知っている。その難問とはこうだ。「自分たちのポートフォリオから、自分たちの従来型のビジネスが変化していることが見てとれる。これまでは製品を製造することで利益を得てきた。現在のポートフォリオには、ソフトウェアがどんどん加わっていることが見てとれるし、5年後には私たちの製品の組み合わせは抜本的に変わることもわかる。製品というものを全く異なる方法で捉えなければならぬのかもしれない。知財をマネタイズすべきだ。このことを他の企業幹部にどのように持ちかければよいだろうか」。このような将来的な課題については、かなり早い段階から相談を始めるべきだと思う。このような課題は法務部門だけで解決すべきものではない。他の企業幹部と議論するのが理にかなっている。なぜなら、私たちは会社の戦略の目的に戻るべきであるからだ。これは特許部門より大きな課題だ。だから、課題を提起すること自体がとても重要だし、とりわけ経営層と話すべきである。経営層があなたの答えに合意しなければ、その答えにはほとんど意味がない。合意してもらわないと特許部門は前に進めないからだ。合意があれば、新しい行動を始めることができる。

**【司会】** あらゆるものがつながる現在、技術の変化や融合に対応すべく知財戦略をどのように変化させるかは重要な論点である。これまで

は重要なハードウェアやそれを支える発明のアイデアの特許化に注力していれば何とかだった。しかし、産業構造が複雑になり、知財から価値を得ることがますます難しくなっている。

**【スザンヌ】** この問題を考察しても、知財マネジメントの改善がその答えにはならないと思う。そうは言っても、できる限り知財保護と事業戦略を組み合わせることが不可欠であると思う。将来何が起こるかは誰にもわからないから、特許を出願し、トレードシークレットを厳重に守り、著作権保護も活用し、できる限りこれらを束ねていくべきである。将来どの種類の知財が実際に役立つかは誰にもはっきりとはわからないから、できる限り異なる種類の知財を確保しておくべきである。今の問いに対して、知財保護の話から始めたが、あらゆるものがつながる世界への対応策の鍵は知財ではないというのが私の意見だ。『Einstein in the Boardroom』<sup>10)</sup>では、知財で保護されていない無体資産から価値を生み出すためのベストプラクティスを論じた。この本で注目した最も大きなトレンドは、組織の壁を超えた連携が増えているというものだった。つまり、ある市場のソリューションを提供するためには、社外の人々に協力を求める必要があるということだ。この種の連携は戦略的になる。自分自身がこのような連携の中をしっかり組み込まれていなければならないし、このような連携を維持発展させなければならない。このような状況では、連携自体が知財よりも重要となりうる。ここでの知財は、この連携がうまく機能しないときに頼るべきものとなる。このような連携をどのように構築し、どのように活用するかを考える方が理にかなっている。大企業であれば、自社の特許ポートフォリオを使ってスタートアップを守ってあげることによって仲間に引き入れたり、両者の能力をうまく発揮できる場を提供したりする方法を考えられる

だろう。それぞれの産業分野で理にかなっていることは何かを考えよう。そして、自社の知財からどのような価値を生み出すかを考えよう。このように述べているが、知財よりも企業の枠を超えた連携に答えがあると思う。

**【会場】** 自分の実務経験から技術の大きな変化は実際に起こっていると感じる。エレクトロニクス以外の従来型の産業でも、エレクトロニクスやワイヤレス技術が組み込まれていっている。これらの企業の知財はかなり弱いし、ターゲットになるだろう。自動車は車輪付きのコンピュータになり、そこに搭載される機器はIoT化している。自分に対して誰が特許権を行使しようとしているかを知る必要がある。簡単な対応策が1つある。資金があれば、特許を買って反訴することでクロスライセンス料を低減させることができる。

**【スザンヌ】** そのような話については、知財部門の幹部たちがどのように解決すべきか日々頭を悩ませている。これはFreedom of Actionの議論であり、自分たちに対する知財の脅威を特定することに関係する。The Gatheringでは、このような状況で最善の意思決定をするためのプロセスを特定しようとしているところだ。たとえば、10の脅威を特定し、自分たちのポートフォリオの中にそれらに対抗できる武器（クレームチャートや実施の証拠）があったとする。この場合、次の10の脅威、さらに次の10の脅威に対応するためのコストはどれだけかということが議論になる。ここで重要なことは、このことを自社のための保険のようなものと位置づけ、どのくらいリスクを低減したいか、リスクを低減するために必要なコストはいくらかについて、経営層と話し合うことである。

## 6. 知財部門の役割の再考に必要な視点

**【会場】** 知財機能を分散すると、知財担当者はそれぞれの事業部に配置される。事業環境が急速に変化する現在、知財担当者は知財機能の再編成に頭を悩ませている。知財機能を中央に集めても、知財担当者はチームに分割され、それぞれが異なる事業部を担当しているため、このような悩みは知財機能を中央に集めても解決しない。

**【スザンヌ】** 日本企業の状況は、ある日系の製薬企業に勤めている夫から聞いている。日本企業は米国企業よりもかなり長い時間を企画策定に費やす。経営幹部の間でより深いコンセンサスを得てから行動に移す。米国企業にはコンセンサスよりもとりあえず行動する傾向がある。10から15年前にThe Gatheringで気がついたことは、意思決定にかけられる時間が常に短縮しているということだった。実際のところ、現在では信じられないくらい短くなっている。そのため、法務部門はもっと迅速に対応できる方法を探らなければならなくなるだろう。取引終了までに18ヶ月も待ってくれる人は誰もいない。そのようなことは受け入れられない。法務部門はこれまでNOと言ってきた。行動に移す前にすべてのリスクを最小化しなければならないと事業サイドに要求してきた。弁護士はリスクを最小化するように訓練されているが、このようなことはもう受け入れられない。弁護士には、知財リスクを特定・定量化し、事業サイドが情報に基づく意思決定をできるようにすることが求められる。彼らは知財以外の領域でも複雑なトレードオフに常に対応している。「知財リスクを定量化してください」と依頼されると弁護士は「ちょっと待ってくれ。そんなことはできないよ」と言ってしまうだろう。しかし、この依頼に応えることはできるはずだし、そうした

ければならない。知財部門の役割の再構築について考えるのであれば、意思決定の時間を短くする方法を探ることが最善の道であると思う。

## 7. 中国

**【司会】** 世界中の多くの企業がよりスリムな特許ポートフォリオを作ろうとがんばっている。中国企業は例外かもしれない。このような中国企業に対抗するための戦略は何か。

**【スザンヌ】** ご存知のとおり、中国は国内出願に対して資金援助している。それが終われば、中国の国内出願数はかなり大きく低下するだろう。特許の維持率がとても低いことも中国特許の特徴である。特許維持に関する情報を見れば、関心のある技術分野や特許がすぐにわかるだろう。米国企業が困っていることは、中国特許を買い始めるべきなのか、良い特許と悪い特許をどのように区別するのかということであると思う。中国市場における技術に関するデータや知識がかなり必要になってくる。実際、特定の産業分野では中国特許を買うことでリスクの大部分を低減することができるだろう。中国の裁判所は権利行使を支持する傾向があるから、特許に関して交渉力を持つことは重要だ。今後の中国の動向については、他の国々が辿った道をこれまで以上のスピードで辿るだろうくらいのことしか言えないが、中国についてそれよりも興味深いことは、彼らがノウハウやイノベーションを渴望していることである。それらへの投資にはお金を惜しまないということだ。さらに、それらの獲得に向けた真の関係構築への投資を惜しんでいないことだ。米中間が問題を抱える今、中国との関係構築については日本にチャンスがあると言えるだろう。

**【会場】** そのとおりだと思う。ここ数年、中国企業と何度もライセンス交渉をしたり、訴訟

をしたりしてきたが、取引を通じて関係を発展させたいという彼らの姿勢を何度も見てきた。彼らは個別ケースだけに関心を持ち、何かを学んで、さようならというわけではない。世界という舞台でもっと大きな役割を果たすプレイヤーになりたいと心から願っている。

**【スザンヌ】** 私も中国企業はパートナー作りへの投資の必要性に気がついていると思う。そして、リスクと利益の両方を共有できる関係を確実なものにしたいと思っている。中国企業の現在の関心はここにある。

## 8. ビジネスマインド

**【司会】** 日本の多くの知財専門家は、特許とは排他権であるという基本的な考えにとらわれすぎているのかもしれない。他者を排除し、それによって独占的利益を得ることができるから、特許は素晴らしいというように。そうかもしれないが、ビジネスにおけるその他の多くの要素も考慮しなければならない。日本の知財専門家はリーガルスキルを持っているが、ビジネスマインドに欠けるといえる人もいる。社内の知財担当者に対して、ロースクールではなくビジネススクールに行くように促している企業もあると聞く。知財部門でビジネスマインドを育成するにはどうすればよいか。

**【スザンヌ】** 『Edison in the Boardroom』の大きな柱の1つは、知財とはリーガルアセットでもあり、ビジネスアセットでもあるということだ。知財に関わるほとんどの人は、リーガルの部分の仕事をしている。彼らはルールが何であるかを理解し、どのようにゲームを進めればよいか理解している。あなたの質問は「知財をビジネスアセットとしてどのように扱うべきか」と言い換えることができると思う。ロースクールの学生に「あなたたちはリスクを最小化

するように訓練されているのよ」と言ったことがある。多くの弁護士はこれを常にNOと言うことを意味していると理解する。しかしビジネスでは、決してNOはない。そうではなく、「そうですね、そのようにすることはできます。しかし…」とか、「このようにすれば、この価値をさらに高めることができます」と言うことが求められる。つまり、明確な答えがないことに対応することが求められる。私が言いたいことは、完璧な意思決定をするのに十分な情報を手にすることは絶対にないということだ。それでもできる限り最善の決定をするだけの情報は持っているし、その決定において、リスクを最小化しながら価値を最大化しようとする。

ビジネススクールは選択肢の1つかもしいが、少し費用がかさむし、ビジネススクールがすべての人に適当であるという確信はない。正直に言えば、社内で異なる部署を経験させること、たとえば、2, 3ヶ月間、マーケティング担当として営業グループに入ってもらうことで、他部署がどのようなものであるか見ることができる。ある日系の製薬企業に勤めている夫から、日本では自社株を持っている社員がいないので、誰も自社の株価を気にしないと聞いた。自分に全く影響がないから、株価がどうなって

いるかをあまり気にしない。米国ではボーナス全額が株価に連動する。企業の成果が自分の利害に関連するようになれば、もっと成果に目を向けるようになる。そのためには、従業員の成果を測定可能なビジネスの成果に関連づけるべきである。そうすれば、従業員はより良い意思決定をしようとするだろう。

数年前のことだが、特許維持費を支払うか否かを決めるとき、その額が小さいと常に更新するということがわかった。他方で、これを今後5年間に世界中で発生する特許維持費とすればその金額は大きくなる。そうなるとう担当者は検討に時間を費やし、より良い意思決定をする。自分がしていることと企業の利益の増加とを関連づけようとする、そして成果にこだわる。このようなことが重要である。

## 9. 知財の価値に関する5つのレベル

【司会】 今後の知財について議論する前に、『Edison in the Boardroom』の階層について説明してほしい。

【スザンヌ】 それぞれのレベルは、企業の戦略や目的に対する知財の貢献について、企業が期待するレベルの違いを表したものである<sup>11)</sup>。



図1 知財の価値に関する5つのレベル

ピラミッドにおけるレベルが上がるほど、知財部門への要求が高まることを意味する。すべての企業には改善の余地がある。どんな企業にも無体資産を強化したり利用したりすることで企業価値を高めるチャンスがある。この価値階層 (Value Hierarchy) のそれぞれのレベルは、次のレベルの基礎となる。ほとんどとまでは言えないが、実際には多くの企業が、異なるレベルが混在した中で活動しているかもしれない。自社の知財部門の役割は最下層にすぎないかもしれないと認めることは悪いことではない。それぞれのレベルは次のとおりである。

(1) 価値階層のレベル1は、防衛ポジション (Defend Position) のレベルである。ある企業内に発明 (たとえば、優れたビジネスコンセプト) があれば、この資産を使って競争を排除しうる。価値ある知的財産を取得することで、企業はさらなる価値の源泉としての基礎を構築することになる。これは最も基本的な知財の機能であり、そのためピラミッドの最下層に置かれる。このレベルの知財は、訴訟から企業を守るための特許の盾として機能する。特許を積み上げることで訴訟ではなくクロスライセンスの交渉ができるようになるかもしれない。そうすれば、会社を訴訟から守ることができるようになる。主としてこのレベルで知財を活用する企業では、企業内知財弁護士がその業務を担当することが多い。このレベルでは、企業は知財を基本的にリーガルアセットと見ている。

(2) 価値階層のレベル2は、コスト管理 (Manage Cost) のレベルである。このレベルの企業は、知財ポートフォリオの出願・維持コストを低減する方法に関心を向ける。さらには、コスト管理を継続しながら、知財関係リスクの管理へと関心が移る。そして、イノベーションにおける選好 (自分で作るか買ってくるか) の議論

が始まるのもこのレベルだろう。しっかりと実行できる戦略があれば、年間何百万ドルもの費用を削減することができる。企業は弁護士にこの業務を担当させてもよいが、ここでの弁護士はビジネス経験がある人であることが多い。依然として知財は主としてリーガルアセットと見られている。

(3) 価値階層のレベル3は、価値獲得 (Capture Value) のレベルである。これは企業が経営のスコアカードに知財を加えることに関心を示す段階である。特許関連の多くのコストを管理できるようになった後、このレベルの企業は、コスト低減を継続しつつ、さらに数百万ドルを生み出さうとする積極的な戦略に目を向けるようになる。前のレベルからこのレベルに移行するためには、企業の姿勢や組織自体に大きな変化が必要である。レベル3の企業では、知財自体が独立した業務に位置付けられるかもしれないし、知財業務に責任を負うCIPOの職が設置される場合があるかもしれない。このレベルでは企業は知財を単なるリーガルアセットというよりビジネスアセットと見るようになる。

(4) 価値階層のレベル4は、機会統合 (Synthesize Opportunities) のレベルである。このレベルの企業の経営層は、多岐にわたるビジネスに知財を活用できることを理解している。このレベルの企業は、知財が企業にとって真に戦略的なアセットであることを認識し、CIPOは知財管理マネジメントプロセスをさらに洗練されたものにして考えをめぐらす。知財リスクと知財からの利益のトレードオフの評価プロセスがさらに整理され実行される。発明をイノベーションへと発展させる過程について会社全体で明示的に議論される。ここでは知財だけではなく、プロセスにも目が向けられる。

(5) 価値階層のレベル5は、未来形成 (Shape the Future) のレベルである。このレベルに達した企業は自分たちの外側に目を向けるようになり、その視線は未来に向けられる。このレベルの知財部門は、他部門と密接な関係を築くに至っており、今後の技術動向や消費者選好を特定するといった難しい課題にも挑戦するようになる。技術的な革命を予想することもあるし、将来の会社の利益や市場シェアを守るために知財を取得したり特許というオプションを駆使したりすることで狙った分野におけるリーダーとしての地位を積極的に求めたりすることもある。さらにこのレベルの企業は、将来を予測するだけでなく、それを積極的に実現するために、周囲を巧みに動かさなければならないことも理解している。

## 10. 最適なレベル

【司会】『Edison in the Boardroom』のピラミッドは、すべての知財チームに対して上を目指すように促しているように思われる。すべての企業がレベル4や5の知財チームを持つべきか。

【スザンヌ】 Edisonピラミッドに関して、重要なことは、「正解」のレベルなどないということである。どのレベルに位置づけるかは、企業の戦略と目的に基づいて決定される。80%の企業は最初の2つのレベルを目指し、15%が中間層に位置し、最上レベルに関心を持つ企業は5%しかない。したがって、目指すべき階層がレベル1であれば、その企業にとってはレベル1が望ましい位置である。レベル5に達するのはとても難しく費用もかさむ。そこまでの道のりは5年から10年である。そのため、まず言いたいことは「必要以上にピラミッドを登らない」ということだ。次に言いたいことは、すべての企業にとって知財が戦略的であるとは限らないということだ。コモディティを扱う化学企業は、

なぜ知財が必要なのか。知財が利益を生み出す源泉でないとすれば、自社を防衛レベルかコスト管理レベルに位置づけるべきだろう。格好つける必要はない。知財のマネタイズをしたいのであれば、または、知財を経営企画の一部に組み込みたいのであれば、ゆっくりとピラミッドを上がっていき、そこで必要とされるベストプラクティスを獲得しよう。

【司会】 Edisonピラミッドのレベルは企業の戦略しだいということだが、知財チームのなかには企業内で存在感を示したいと思うところもある。

【スザンヌ】 大企業では、事業領域が異なれば知財に対する見方も異なるから、知財チームが異なればそのレベルも異なることはありうる。たとえば、5つの事業部があり、1つはレベル5で、そのほかはレベル2ということもある。その方が理にかなっているということだ。もしレベル5を目指したい知財部門に所属しているなら、それは素晴らしいことだが、「私たちがもたらそうとしている価値はこれであり、私たちのやっていることはこれです」などと、価値の実現に関する情報を経営層に確実に伝えなければならない。その過程で経営層をその気にさせなければならない。知財がもたらさうする価値を理解すると、彼らはとても興奮する。そしてそれを実現することが何より重要だ。逆のこともある。あるCEOと話したときのこと。私は「特許をマネタイズできるのに」と言ったことがある。それに対してCEOは「ちょっと待ってくれ。あなたは理解していないようだ。私たちは製品を作っている。私たちがやろうとしていることはこれ以外にない。エンジニアには、製品以外のことに考える時間を使ってほしくない」と答えた。これが彼らの戦略だ。知財チームがもっとしたいと思っても、経営層の準備が

整わないこともある。経営層にピラミッドの上を目指す用意がない場合でも、ひっそりと進められることはたくさんある。マシンと化した知財チームの運営を改善し、より迅速にし、さらに効率良くするためにできることもたくさんある。当面はそれでうまくいくだろう。しかし、もっと知財戦略に長けた会社へと根本的に変えたいのであれば、経営層をその気にさせなければならない。そしてそのためには、熱烈な知財支援者（IP Evangelist）が必要である。経営層や取締役者に信頼されている人なら、あなたの主張を支援できるだろう。そのような人は決して法務部門にはいない。別のところに行って、そのような人を見つけよう。その人こそがあなたを助けてくれる人なのだ。研究開発部門にいるかもしれないし、調達部門にいるかもしれない。そのような人はどこにいてもおかしくない。ただ、あなたを助けたいと思ってくれる戦略家である必要がある。

**【会場】** 第三者への特許ポートフォリオの売却について経営幹部と話したことがある。彼らは反対ではなかったが、全社の利益と比較して金額がそれほど大きくなかったため、関心を示さなかった。

**【スザンヌ】** 知財のマネタイズが会社のコアでない場合、2つの反応が考えられる。1つは、新しい資金源を見つけたことで経営幹部がとても興奮するというもの。もう1つは、経営幹部の時間や労力を割くほどの価値はないという反応が返ってくるパターン。日本の企業が2つのパターンのどのあたりに位置づけられるかはわからないが、経営幹部の関心を引くに足る金額でないことはありうる。自社の立場がどのようなものであるかを理解するために、経営層と話したり、取締役会の誰かと話したりして、深掘りする価値があるか見極めることができる。もし

「価値あり」ということであれば、熱烈な知財支援者からの助けが得られるようにがんばろう。

## 11. 知財コミュニティでアイデアを共有し、学び続けよう

**【司会】** The Gatheringという知財グループを24年牽引し、その中で、知財専門家同士が教え合い、学び合いする様子を見てきたと思う。

**【スザンヌ】** このグループ（バイエリア知財グループ）のようところで集まって、アイデア、実務、知識などを共有することはとても簡単だ。私は、自分の経験についてカンファレンスで話し、その一部であっても論文に書き留めることを勧めてきた。自分では何が重要であるかわからないからである。The Gatheringの現在の参加企業のほとんどがテック企業である。3年前にFreedom to OperateとFreedom of Actionの違いに関する議論に発展したことがある。会議室にいたテック企業からの参加者は、両者は同じであると考えた。しかし、さらに議論を進めると、テック企業以外からの参加者が違いについてとてもわかりやすい説明をした。同じ言葉を使っているのに、定義の違いがあることがわかった。両者の違いについて議論することは些細なことであるが、とても意味がある。

繰り返すが、情報を共有しよう。そして、それをプロセスと意思決定に落とし込んで行こう。さらには、論文を書き、考えを広めよう。これこそが必要なことだと思う。日本の知財専門家がグループの会合で静かであることを目にするのはとても多い。日本人はいつも考えを共有するわけではないが、それは共有することが何もないからではなく、恥ずかしい思いをしたくないと思うからである。あるいは、注目されることに慣れていないだけかもしれない。とても重要なことは、他の人たちも自分と同じように答えを知らないということを肝に命じてお

くことだ。正解などないのだ。確かにパターンはあるし、興味深いこともある。しかし、私たちはいつまでも学び続けている。1995年にThe Gatheringを始めたとき、25年後がどのようになっているかなんて想像もつかなかった。しかし、このグループは今でも会い続けている。人は集まることが好きだ。人は情報を共有することも好きだ。ある産業分野の企業がある課題をすでに解決しているとき、その解決方法を他の産業分野に適用できることがときどきある。最も重要なことは、他の人が時間を無駄にしないで済むことだ。ときに他の誰かを助けたいと思うだろう。これがコミュニティというものだ。もっと多くの日本の知財専門家をこのような情報共有に巻き込むことができると思っている。このようなことが、知的資産マネジメントを担う日本人専門家の発展に役立つだろう。

## 12. おわりに

【スザンヌ】 知的資産マネジメントとは、研究開発部門、経営部門、法務知財部門が集まって情報を共有し、知財ポートフォリオからより多くの価値を引き出す方法について、情報に基づくより質の高い意思決定をできるようにすることである。これまで私たちは、The Gatheringの活動を踏まえ、実際の日々の企業運営においてすべきことについて、フレームワーク、意思決定プロセス、ベストプラクティスを提示してきた。それらを本や論文にまとめてきたので、ぜひ読んでいただきたい。そして日本企業にも役立つベストプラクティスがあるかどうか考えてほしい。もしそのようなものがないなら、どのように変更すればよいのか考えてほしい。人工知能、ロボット、IoTなどの新しい技術によって複雑さが増すなか、知財の世界も変化し続けている。その一方で企業は、このような難題山積の時代においても、競争し続けるための方法を見つけなければならない。企業収支に対

して知財がなしうる貢献を理解すること、そしてその価値を現実のものとするために汗をかくことが重要だ。すべての人に、知財に関する知識基盤の継続的発展に参画してほしいと思う。誰もが助けを必要としているのだ！

## 注 記

- 1) Suzanne S. Harrison and Patrick H. Sullivan, *Edison in the Boardroom Revisited : How Leading Companies Realize Value from Their Intellectual Property* (2<sup>nd</sup> Edition), Wiley (December 2011).
- 2) 1995年からThe Gatheringと呼ばれる招待制のグループを率いてきた。このグループは定期的集まり、知財マネジメントにおけるベストプラクティスの定義、開発、指標化、テストを行っている。著書に『Edison in the Boardroom』などがある。
- 3) 竹中俊子先生と本稿共著者の泉卓也が立ち上げたシリコンバレーを拠点とする知財勉強会グループ。参加者の半分近くを地元の知財専門家とすることで、学びだけではなく、地元の知財コミュニティとの交流の活性化を目指している。
- 4) David J. Teece, *Profiting from technological innovation : Implications for integration, collaboration, licensing and public policy*, *Research Policy*, Volume 15, Issue 6, pp.285-305 (December 1986).
- 5) Freedom to Operate (FTO) とは、開発している製品がその時点で存在するいかなる特許をも侵害していない状況を確保するプロセスであり、新製品上市前の特許リスクのクリアランスである。このプロセスは、製薬や化学などの分野で一般的である。
- 6) Freedom of Action (FOA) とは、クリアランスに係る特許が多すぎる分野における、抑止によって特許リスクに対処しようとするアプローチである。ここでの抑止とは、第三者の特許のモニタリングではなく、潜在的な脅威を決定し、その脅威からの特許リスクに対処するための対抗特許を用意しておくことを意味している。主としてハイテク企業が使っているアプローチである。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 7) ここでのROIには、金銭的な価値だけではなく、戦略的な価値も含まれる。たとえば、特許のおかげで、競合相手の新製品の開発を妨げることができているのであれば、あるいは、少なくとも開発を遅らせることができているのであれば、その特許は企業に価値をもたらしている。
- 8) 知財分析を経営の中核に「IPランドスケープ」注目集まる M&A戦略に生かす, 日経新聞, 2017年7月17日朝刊。  
<https://www.nikkei.com/article/DGKKZO18871090U7A710C1TCJ000/> (URL参照日: 2019年10月15日)
- 9) ブロッキングパテントとは、保有しているものの利益に直接つながらない特許であり、その価値が競合相手の技術開発の妨げになりうることにある特許のことである。
- 10) Suzanne S. Harrison and Patrick H. Sullivan, *Einstein in the Boardroom: Moving Beyond Intellectual Capital to I-Stuff*, Wiley (April 2006).
- 11) これ以降は『Edison in the Boardroom』の15から18ページの内容を箇条書き風に抜き出したものである。

(原稿受領日 2019年10月16日)

