

事業収益向上につながる特許戦略 競合他社が存在する企業を中心に

日本弁理士会近畿支部 知的財産制度検討委員会委員長
中川特許商標事務所 弁理士

なかがわ しんじ
中川 信治

1

最近の国内特許出願数の動向

近年の国内特許出願件数は、2006年以降4年連続の減少にあったが、2009年の特許出願件数は、ついに前年比2けた減（10.8%減）という大幅な落ち込みを記録した¹⁾。特許出願件数の前年比2けた減は1980年以降で初めてのことである。従来、製造業を営む企業の間には「特許は将来の飯のタネ」との認識があり、不況時に特許関連予算が削減されるとしても、ほかの予算の削減額に比べるとその額は限定的なものであった。ここに

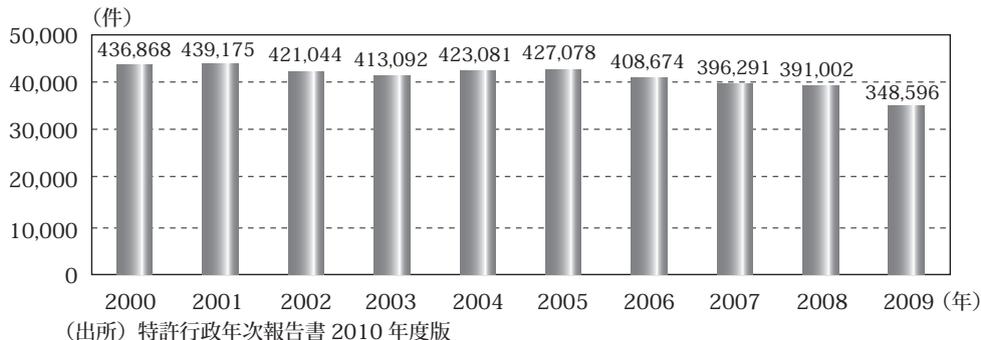
きての大幅減少は、不況の波がそれだけ大きいことも要因の1つであろうが、特許権を取得することが事業経営において収益向上の役割を果たしているという実感が薄れつつあるのではないかと危惧している。

2

事業収益の観点からみた 特許権取得の意義

企業は様々な理由で特許出願を行い、特許権を取得する。一般的にいわれている特許権取得の意義を改めて確認すると、①自社における実施の確保、②他社の参入障壁、③ライセンス収益目的、④企業価値の向上、⑤社員

第1図 国内特許出願件数の推移



のモチベーション向上などである。企業は特許権取得による事業収益の向上にとくに関係があると思われるが、事業収益向上に密接な関係を有する要素は①～③である。ただし④、⑤の要素も間接的には事業収益向上に寄与している点も見逃してはいけない。このうちどの要素が最も重要視されるかは、その事業の業種、その事業が置かれている状況などによって異なる。以下、電機業界と化学業界を例にとって、特許権が持つ意義の重要性の相違を説明する。ただし下記業界による特許戦略の分類は、説明のために単純化した図式であることを申し添える。

2-1 電機業界の例

1つの製品に数十から数百の特許権が存在するといわれている電機業界では、特許権の③ライセンス収益目的、なかでもクロスライセンスが重要視される。数十から数百の特許権が存在するような技術をすべて自社で開発することは事実上不可能であるから、必然的に他社技術の導入が求められる。他社技術の導入は、自社の特許技術を代償にしたクロスライセンスで行われるのが一般的である。このように自社の特許発明を他社に実施させる特許戦略を特許のオープン戦略という。クロスライセンスにおいては、特許数の均衡が重要視されることが多い。したがって、企業としては、その製品に関する特許権の質はともかく、特許権の保有数がより重要な要素になってくる。このようなオープン戦略では1つひとつの特許権は、将棋の駒でいえば「歩

兵」程度の役割でしかない。

2-2 化学業界の例

一方、化学業界では1製品に存在する特許権は数件というケースが多く、さらには必要な特許技術が本件1件だけという場合さえある。そのような業界では、自社開発技術のみで製品を開発することも十分に可能である。このため自社の特許発明に関しては、他社を排除して自社だけで独占的に実施するという、特許権の本来の効力を生かした戦略を取ることができる。このような特許戦略を特許のクローズド戦略という。クローズド戦略では、特許権の意義として①自社における実施の確保、②他社の参入障壁が重要視され、また、各特許権の質の高さが、事業収益に影響を与える。質の高い特許権は、将棋の駒でいえば「飛車」「角行」の大駒であり、そのような大駒でにらみを利かせることで、相手が自陣に攻め込んでくるのを防ぐという役割を果たすことができる。

ところで、特許権の①自社における実施の確保という意義であるが、これは実際のところ特許権取得の効果ではなく、出願公開制度によって特許出願の内容が公開されることで確保されるものである。さらにいえば、その特許出願で特許権を取得しても、真の意味では自社実施を確保したことにはならない。その特許発明が、他人の特許発明を利用して成立しているケースもあるからである。

また日本の化学業界は、バブル崩壊以降、企業統合が行われ、以前よりも多少規模が大

第1表 事業収益からみた特許出願の意義と事業収益

特許権取得の意義	事業収益との関係
①自社における実施の確保	実は権利取得の効果ではない
②他社の参入障壁	クローズド戦略で重要
③ライセンス収益目的	オープン戦略で重要
④企業価値の向上	間接的に寄与
⑤社員のモチベーション向上	間接的に寄与

きくなったとはいえ、海外に比べるとまだまだその規模は小さい。つまり同種製品を複数企業が競合して提供し、競合他社製品と切磋琢磨しながら互いの技術革新をしているのが現状といえよう。

このような現状もかんがみれば、競合他社の参入を阻止するクローズド戦略において、特許権を取得する最も重要な意義は、②競合他社の参入障壁に置かれるべきと考える。

3

企業の守りたい範囲と特許権の効力範囲との食い違い

特許権取得の意義を②他社の参入障壁に置くとすれば、特許権の権利内容も、特許発明が発揮する特徴的な機能と類似する競合他社製品の市場参入を防止する、あるいは少なくとも参入までの期間を相当程度遅らせることのできる内容でなければならない。しかし、そのような内容の特許出願を作成し、特許権を取得することはそれほど容易ではない。

自社製品について新しい特徴的な機能を開発し、その特徴を付加した新製品を販売しようとする場合、その特徴的な機能が奏する「効果」を持つ競合品の参入は阻止したいところであろう。このために特許権を取得するのであるが、特許権で保護されるのは、特徴的な機能の「効果」ではなく、「構成」である。ここに企業が守りたい範囲と、特許権の効力

範囲との間に食い違いが存在する。すなわち競合他社がその特徴的な機能の「効果」を、まったく異なる「構成」で発揮できる新製品を開発してきた場合、いくら特許権を取得していても、その他社新製品を排除することはできず、しかも市場においては、その他社新製品が自社製品と競合することになるのである。

4

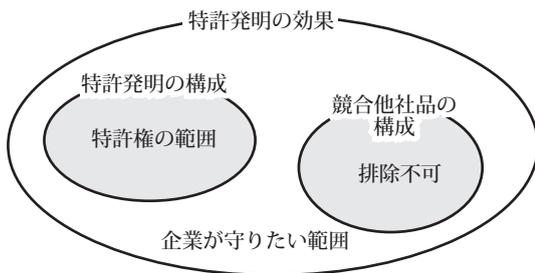
競合他社の技術の観点から発明を再評価する必要性

研究部門が新たな機能を開発し、特許出願するため知財部門に申請した場合、一般的には、次のような流れをたどる。まず発明をなした研究部門と知財部門とがミーティングを行う。そこでその発明について特許出願を行うとなれば、知財部門から外部の特許事務所の特許出願の依頼がなされる。依頼を受けた特許事務所は担当の弁理士を選任し、特許出願書類の作成に着手する。このとき担当弁理士には、企業の研究部門などが作成した発明の要旨が提示され、担当弁理士は提示された発明の要旨をもとに、企業の研究部門、知財部門と内容のすり合わせを行いながら特許出願書類の作成を進行する。

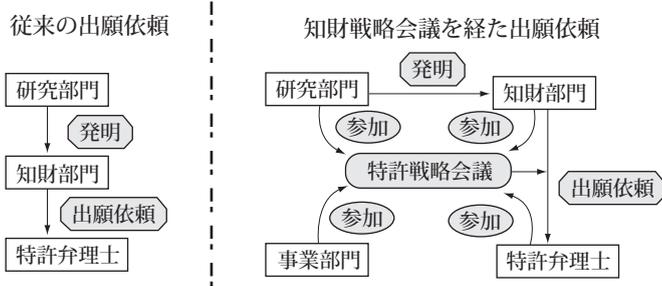
しかしながら、このように提示された発明の要旨は、自社製品の従来技術がそのベースとなっていることがほとんどである。このため、こうした発明の要旨から作成された特許出願の内容は、①自社における実施の確保という面では効果的であろうが、②他社の参入障壁という面では十分機能を果たさないというケースも多い。このような特許出願を行うことは、前述の将棋の先例にならうなら、「穴熊囲い」戦法を構成する駒として「飛車」を使用しているようなものであって、その駒の特性を十分生かしきれているとは言い難い。

特許権の取得を②他社の参入障壁に置く以

第2図 企業が守りたい範囲と特許権の効力範囲の食い違い



第3図 特許出願までの経緯



上、新たな機能を利用する可能性のある競合他社技術の分析と将来の方向性の予想といった戦略的検討が必要となる。具体的には、開発された新機能が競合他社の技術をベースとすると、どのような構成が必須になるかなどを再評価することが重要である。

このような競合他社に対する戦略を持って特許出願を行うためには、企業の知財部門と研究部門による検討だけでは不十分であり、知財部門、研究部門に加え、事業部門が三位一体となって特許戦略会議を行い、その事業の特許戦略を構築すべきであるという提案がなされている²⁾。確かに競合他社の動向をよく知る事業部門が特許戦略に加わることは、より緻密な特許戦略を構築するのに大変効果的ではあるが、筆者はさらに特許戦略会議に、外部の弁理士を関与させることを提案したい。

5

特許弁理士の特徴

弁理士は特許、意匠、商標、著作権など知的財産権の専門家であるが、なかでも主に特許を扱う弁理士（特許弁理士）は、一般的に次のような特徴を持つ。

まず特許弁理士は特許法など文系の法律分野を取り扱っているが、そのバックボーンは理系にある者が多い。すなわち、化学、電気、機械などそれぞれ専門については、基礎知識

を持ちつつ、文系の発想についても理解がある。このことから、いわゆる理系人間と文系人間との橋渡しを行うことができる。また特許弁理士は依頼を受けたクライアントの専門分野に従って、その専門に関する最先端技術を理解しなければならないため、最先端技術を理解する理解力と柔軟性を職業

業上身につけている者が多い。さらにその職業上、他人（とくに外国人）の作成した難解な特許文書を理解する能力や、特許文献の検索能力もたけているはずである。また2008年からは弁理士の自己研鑽の場として義務研修制度も始まった。この義務研修制度によって、出願関連業務だけでなく、特許権を企業経営に生かす方法について一定の知見を持つ弁理士も増えつつある。

これら特許弁理士の特徴は、これまで特許出願を行い、成功裏に特許権を取得するという一連の出願業務のために主に用いられてきたが、企業の特許戦略をサポートすることにも十分生かせる特徴であると考えられる。

6

特許戦略会議に外部弁理士を加える利点

上述のような特徴を持つ特許弁理士を企業の特許戦略会議に加える利点としては、具体的には次のような点をあげることができる。

1) 企業外部からの視点の提供

上述のとおり、特許出願する意義を競合他社の参入障壁に求める場合、自社技術をベースにして発明を評価するのではなく、競合他社の技術をベースにして発明を再評価しなおす必要がある。ところが自社内の研究者などは、これまで研究を行ってきた自社技術から離れて思考することが困難である。そこで特許戦略会議に外部の弁理士の異なる視点を入

れることで、競合他社技術ベースでの発明再評価を容易にする。この利点は、取締役会に社外取締役を迎え入れ、社内の風土に染まっていない立場から、業務執行全般が適正に行われているかを監督する例になぞらえることができる。

2) 研究者と相違する視点の提供

筆者は化学メーカーで新製品開発の基礎研究、製造現場でのコストダウン研究の両方の研究職を経験し、その後弁理士職に就いたが、研究者と弁理士とで研究成果の評価がかなり相違していることを実感した。弁理士が特許戦略会議に加わることで、そのような研究者と異なる視点を提供することができる。以下に例を2つあげることで説明したい。

<例1> 製造コストダウン研究

製造コストダウン研究は、すでに出荷されている製品の出荷基準（スペック）を満たした製品を、従来よりも安価な製造方法に変更して得られるようにすることを目的とする研究である。コストダウン研究に従事している研究者は、新しい安価な製造方法で既出荷品のスペックを満たす製品が得られたときに、製造方法に関する効果的な発明が完成したと感ずるはずである。

ところが弁理士の視点からは、新たな製造方法で、例えば既出荷品とまったく同じ製品（よって既出荷品のスペックも満たす）が得られたとすれば、製造方法の発明になりうるとしても、あまり強い発明にはならないと判断する。なぜならば、競合他社がその製造方法を利用して、得られる製品は既出荷品との差異がないのだから、他社製品を市場から入手して分析しても、その製造方法を利用したかどうか分からないからである。

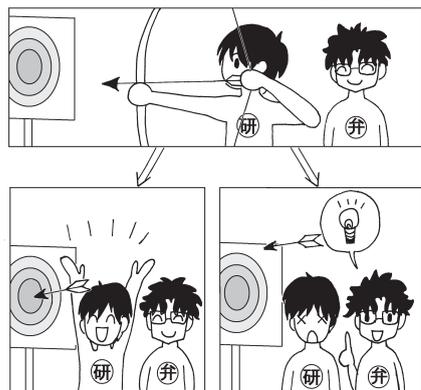
その反対に弁理士の立場からすると、既出荷品と同等の性能が得られるはずだったのに、予想に反してスペックから大きく外れた異質な製品が得られたようなケースにおいて

強い関心を覚える。その異質さゆえに、想定外の新しい用途展開の可能性を感じるからである。加えてその異質な性質が、製品を構成する組成物の相違に起因している場合には、製造方法だけでなく、製品の特許として強い権利が得られる可能性があると考えられるからである。

<例2> 新規化合物の合成

新規化合物をターゲット化合物として合成する場合、通常は、従来知られている合成方法から、最も適切と考えられる合成経路を組み立てて実証することが一般的である。組み立てた合成経路で実際に合成を行ったところ、予想に反して非常に収率が悪く、採算ベースに乗らないことが分かった場合、研究者であれば、失敗と見なして合成経路の見直しを行うであろう。一方、弁理士の場合、収率が悪くともターゲット化合物が得られた以上、この時点で発明は完成しており、特許出願を行うべきと考える。新規化合物自体を対象とする特許権は、製造合成方法を対象とする特許権よりも、強い権利の特許権となりうるからである。さらにその後、合成経路の見直しによって収率が改善された場合、その製造方法については特許による保護以外にノウハウによる保護方法も考えられ、選択できる戦略の幅が広がるからである。

第4図 研究者と弁理士の視点の違い



3) よりの確なアドバイスの提供

出願案件ごとの依頼であっても、弁理士はその出願案件に関する特許戦略に関するアドバイスをを行うことはできる。しかし、弁理士が企業の特許戦略会議に参加することで、その企業の経営戦略や、その事業の置かれている状態をより深く理解できる。これにより、例えば、発明の特許出願、ノウハウのいずれで保護すべきかなどの問いに対して、企業の事業方針や将来の事業展開予想を踏まえたよりの確な回答を提供できると期待される。

4) 競合企業の調査・分析

弁理士はこれまでの業務でも発明を出願するにあたって先行文献調査を行い、その技術を理解し、発明の新規性、進歩性を検討することを行ってきた。したがって、競合他社の特許文献から競合他社の技術動向を調査し、分析することについてはたけているといえよう。そのような調査・分析データの特許戦略会議の場で入手できることで、正しい特許戦

略の方向性を早い段階で見いだすことに大いに役立つと考える。

まとめ

競合他社が存在する企業においては、競合他社の技術をベースに自社発明を再評価する特許戦略会議の場を持つだけでも、特許権はこれまで以上に事業収益向上に寄与するものになるはずである。さらには、その特許戦略会議に外部弁理士の力を活用し、結果として質の高い特許出願が増えることで、特許権を活用した高付加価値の新技術がいつそう増えることを期待している。

<参考文献>

- 1) 特許庁「特許行政年次報告書 2010 年度版」
- 2) 長谷川暁司『御社の特許戦略がダメな理由』（中経出版）

新刊
案内



この一冊で飛躍的ステップアップ!!
Chemical Business Expert

4月20日
発売

「ケミカルビジネス エキスパート」養成講座

—新『化学産業』入門—

田島慶三 著



◆A5判・360頁 定価：本体2,500円＋税（送料別）

●内容

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 第1部 化学産業の概要 | 第4部 関連情報の入手法&活用術 |
| 第2部 業種別にみる化学産業 | 第5部 関連法規の概要 |
| 第3部 化学産業とユーザー産業 | 第6部 化学産業の課題と今後の展望 |

■ご注文、お問い合わせは—

化学工業日報社 販売局
<http://www.chemicaldaily.co.jp/books>

〒103-8485 東京都中央区日本橋浜町3-16-8
TEL: 03-3663-7932 FAX: 03-3663-7275