

知財商業化入門

—紙の公報が商品に変わるとき—



会員・パナソニック株式会社・関西学院大学非常勤講師 齊藤 尚男

要 約

知財からビジネスを起こすことはできるか。端的に、これが本稿のテーマである。知財部門の経営効果とは何か。知財そのものが事業を生み出すことはできないのか。数ある遊休知財資産をうまく活用して新規のビジネスモデルを生み出せないか。世界知的所有権機関(“WIPO”)は、知財の商業化(IP Commercialization)を「アイデア、発明およびイノベーションを実地に実行するための保護、マネジメント、評価、開発および価値創造を図るための継続的な活動と行動」と定義する。このような知財商業化を具現するにはどうするか。紙の特許公報を商品に変えるのはどうすべきかについて考察する。

目次

1. はじめに
2. 知財商業化とは
3. 知財商業化のためのステップ概観
 3. 1 シーズ発掘
 3. 2 グランドデザイン策定
 3. 3 マーケット調査と知財調査
 3. 4 知財商業化プロモーション
 3. 5 ライセンス交渉
 3. 6 アフターケア
4. 各プロセスにおける検討課題
 4. 1 知財デューデリジェンス
 4. 2 追加研究と改良発明
 4. 3 知財ファンディング
 4. 4 投資回収
 4. 5 品質保証, 特許保証
5. 具体例
 5. 1 川崎モデル
 5. 2 ipCreate
 5. 3 Xinova
6. 結びにかえて

か。経営者ならそう問うことも不思議ではない。特許庁の「平成 27 年知的財産活動調査報告書」によれば、自社でも他社でも実施されていない、いわゆる遊休特許が保有特許数に占める割合は 2014 年度で 51.1% となっている⁽¹⁾。これは、知財関連費用の過半数が直接には何も生み出していないと捉えられる余地を残す⁽²⁾。

また、特許を取ったからといって、特許発明を実施する事業を持たない、いわゆる特許権主張主体 (Patent Assertion Entity, “PAE”)⁽³⁾相手では無力である。PAE は実施の事業を持たないためこちらが特許を取得しても PAE に直接的には権利行使できず、PAE からの攻撃に必ずしも対抗できないからである。したがって、経営者から見れば日々の知財活動を維持するための様々な費用がかかる一方、PAE からライセンスを受けるためのロイヤリティー支払いは減らず、いつも知財関連で費用がかさみ、事業を圧迫すると捉えられなくはない。

いや、特許を取れば特許発明を実施する事業を有する企業からロイヤリティーを取れるではないか—知財担当者であればそう反論することもあるだろう。しかし、競業相手が自社の特許を使うとは限らないし、侵害調査、侵害立証、訴訟、相手方の持つカウンター特許の存在など、自らの権利行使によりライセンシーからロイヤリティーを取るいわゆるライセンスアウトは一筋縄ではいかない。仮に、侵害立証可能な特許があつて

1. はじめに

知財からビジネスを起こすことはできるか。端的に、これが本稿のテーマである。知財部門の経営効果とは何か。経営者からこう問われている知財部門の責任者はいないだろうか。特許出願費用、権利化費用、維持費用、リスク調査に係争費用。当然、人件費もかかる。それだけ金をかけてどういう経営効果があるの

もそれはすべての保有特許のうちのほんの僅かな上澄みでしかない場合が多い。「特許は宝籤です」と経営者に説明して日々の知財活動を正当化するわけにもいかないだろう。

もっと目に見える形で事業に貢献できれば—そう考える知財責任者は多いのではないか。「事業に貢献する知財」と間接部門らしく、事業経営をサポートするイメージを描けないか。いやあるいはもっと踏み込んで、知財から事業自体を起すことはできないか。数ある遊休知財資産をうまく活用して新規のビジネスモデルを生み出せないか。そうすれば、もっと能動的に知財部門が事業に関わることができる。そう考える知財責任者がいてもおかしくない。

本稿は、このような思いで知財の商業化について書いてみようと思う。まだ、知財の商業化という言葉は一般化しているわけではなく、成功事例も限られている。だから、本稿では筆者自身が知財商業化の門扉に入門するようつもりで基本的なところから知財の商業化を概観してみたいと思う。随所に実験的な部分があることもご容赦いただきたい。ただ、本稿が知財商業化についての活発な議論の一助となることを望む。

2. 知財商業化とは

知財の商業化(IP Commercialization)とは何か。特許やノウハウのライセンスを中心とする技術移転という概念は古くからある。知財の商業化と、通常の技術移転とは何が違うのか。

世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization, “WIPO”)は、2015年に発表した「知財商業化ガイド」において、大学の知財の商業化という文脈ではあるものの知財の商業化を定義して、「アイデア、発明およびイノベーションを実地に実行するための保護、マネジメント、評価、開発および価値創造を図るための継続的な活動と行動」としている⁽⁴⁾。

このWIPOによる定義は、知財商業化を「継続的な活動と行動」と表現しており、アイデアからスタートして価値を創造するまでの循環を示している。したがって、知財商業化について、単にアド・ホックに必要な技術を導入する技術移転という局所的な見方をしていない。従来型の技術移転と本稿で述べている知財商業化の差異は、前者が単発の特許・技術ライセンスで完結することが多いのに対し、後者はWIPOの上記定義のように継続的な循環をなすところであろう。

また、技術移転というと、ライセンサーにおいて足りないシーズ技術を補完的に導入するような語感があるが、知財商業化の場合は、マーケットのニーズに応じてビジネスとして成立するようにビジネスモデルを描いてライセンスを行うというように、視点が異なる。このような循環をなすためには、アイデアの実現のための初期投資があり、アイデアを実現したビジネスがあり、そのビジネスによって次のアイデアに再投資できるだけの潤沢な利益があり、それぞれのステージでアイデアが価値に生まれ変わる必要がある。初期において、十分な出資を投資家に促すには、説得力のあるビジネスモデルを描き、どのようなバリューチェーンで、どのようなセグメントの顧客を対象に、どのような価値を提供するのか、知財というシーズをもとに、どのように顧客のニーズやウォンツに答えていくのか、といったことがパッケージで、うまくまとまっていることが重要である。さもなくば、特許権で保護される技術は良くとも、シーズだけではビジネスにならないことは、休眠特許の山を築いている日本企業を見れば一目瞭然であろう。

では、なぜ、いま知財の商業化なのか。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、2016年7月に、オープンイノベーション白書を発行し、オープンイノベーションについて、「組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の流出入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすことである⁽⁵⁾」という米ハーバード大学経営大学院教授のHenry W. Chesbrough教授のよるオープンイノベーションの定義を紹介した上で、グローバル化の進展や市場等の成熟に伴い、多様化している顧客ニーズやIT化による製品のコモディティ化など、激しい環境変化への対応が求められる中で、日本の企業は自社製品や経営資源のみだけでは、新たな価値(イノベーション)を生み出せなくなってきたことを指摘している。

これに加え、米国における特許アサーションモデルの衰退が挙げられる。2003年に設立されたインテレクトチュアル・アセット・マネジメント(IAM)は、同社が提供する知財エグゼクティブ向けの雑誌『iam』の2015年11月・12月号の表紙(英語版)において、「恐竜は絶滅した」というメッセージを記載し、David Kline氏の記事を掲載した。同氏の記事「絶滅レベル

の事態：逆境から生まれる機会」(英語版および日本語版の両方に掲載)の中で、米国発明法(AIA)やAlice判決⁽⁶⁾などの影響により、「特許資産の価値が急落し、ポートフォリオの収益化の見通しが悪化する中で、IPXI、コンバーサント、アカシア、ウィーラン、インベンタジー、ジェイ・ウォーカーの patents・プロパティーズ(現在はウォーカー・イノベーション・インクと改称)および公開・非公開を問わずほぼすべての独立系ライセンス会社が、ビジネスモデルの調整、縮小、多様化に動くか(完全に消滅していないとしても)危機に陥っている。そして、近々事態が改善する兆候も見出せない」と指摘する⁽⁷⁾。なお、この記事に登場しているIPXIは世界初の知財使用権取引所といわれ世間を驚かせたが、2015年3月に突如として取引を停止している。

このように、オープンイノベーションの活発化と、特許アサーションモデルの終焉が、世界的に知財の商業化へと向かっている潮流の一因なのではないだろうか。

3. 知財商業化のためのステップ概観

知財商業化のためのステップを分解すると、3.1 シーズ発掘、3.2 グランドデザイン策定、3.3 マーケット調査と知財調査、3.4 知財商業化プロモーション、3.5 ライセンス交渉、3.6 アフターケアの6つのステップが考えられる。

以下、それぞれのステップを概観する。

3.1 シーズ発掘

シーズ発掘とは、知財商業化の対象となる特許権やノウハウ、商標権を特定することである。これには、技術提供側のシーズからスタートするプロダクトアウトによる方法と、市場や購買者のニーズからスタートするマーケットインによる方法とがある。休眠特許の活用という点から知財商業化を検討するときには往々として、シーズが市場における出口を有せずに「休眠」している状態にあるという場合が多いのではないだろうか。つまり、特許権やノウハウが技術シーズである以上、その商業化はプッシュアウト型にならざるを得ないことが多いのではないか。もっとも特許出願や審査請求の段階で権利化の対象をマーケットにニーズがあるものに絞り込んでいけば、ある程度マーケットインによる商業化も進められる。しかしながら、実際に

は、特許出願や審査請求の段階で将来のマーケットニーズを見極め切るのは至難の技であるとも言える。

実際の知財商業化においては、プロダクトアウト型、マーケットイン型のいずれにおいても仮説を立てて、暫定的に対象となる知財を特定し、実際に市場動向を調査、ヒアリングしながらプロジェクト推進の過程の中で仮説の精度を高めていくほかない。また、最近のマーケティングの世界では、「シーズ」、「ニーズ」の二元論ではなく「ウォンツ」を作らねばならないという考え方もある。先進国で市場が成熟している現代では、消費者が自分自身の欲求に気づいていない場合も多く、こうした潜在的な欲求としての「ウォンツ」をカバーする知財を発掘するということを意識していくべきであろう。この場合、消費者自身が自己の欲求に気づいていないのであるから、マーケット調査をしても直接答えが分かるわけではない。シーズを特定する段階で、後述する用途開発を十分に行うことで、顧客の潜在的ニーズを満たすまだ世にない新商品の商業化が可能となる。用途開発の際に追加で改良発明や用途発明が生まれる可能性があるが、これは種となる知財に加えて追加知財として権利化しておくべきだろう。シーズ発掘の段階で重要なことは初期的な知財デューデリジェンスを実施しておくことであるが、この点については後述する。

3.2 グランドデザイン策定

対象知財が特定され、初期的なデューデリジェンスが完了すれば、次に行うべきはビジネスモデルのグランドデザインである。とはいえ、いきなり最終的なビジネスモデルを描き切るのは困難である。実際に、スタートアップ企業のほとんどが当初のビジネスモデルを見直して変形(Morph)させることが紹介されている⁽⁸⁾。すなわち、当初のビジネスモデルを変形させ、より市場のニーズやウォンツに合致するものにしなければ成り立たないことが多いからである。そのプロセスは、必ずしも計画的ではなく偶発的に起こる場合を含んでいる。

とはいえ、最初は少人数でのブレインストーミングを通して徐々に考えをまとめ、一定の仮説を立てることから始めてもよい。なぜならば、現在未活用である知財は、まだどのようなビジネスに使われるべきなのかが検討されていない、あるいはまだ検討の余地があるためビジネス上のエグジットプランがはっきりして

いないことが多いからである。例えば、ある新規な物質やデバイスを開発したが具体的な用途がはっきりしない場合やどのようにして儲けるのかといったビジネスモデルがはっきりしない場合などである。このような場合に対象知財を生かしたビジネスモデルのグランドデザインを描くためにブレインストーミングが有効になってくる。

ブレインストーミングには、社内の参加者によるクローズ型と社内外の参加者を巻き込むオープン型とがある。機密性が高いプロジェクトの場合、クローズ型によることが多いであろうが、そうでない場合に単に社内では閉じるとしてしまうと、既成概念から抜け出せないことが多い。社内外の関係者を巻き込んで、できるだけ異種異能の多様なアイデアを盛り込むにはオープン型も検討の余地がある。

さらに、オープン型にも機密保持契約を結んで行う準クローズ型と、ハッカソンやアイデアソンのように完全に外部とのオープンなディスカッションを仕掛ける完全オープン型とがある。ハッカソンとは、hack（ハック）とmarathon（マラソン）からできた造語であり、ソフトウェアなどの開発者が、一定期間集中的にプログラムの開発やサービスの考案などの共同作業を行い、その技能やアイデアを競うことをいう⁽⁹⁾。また、アイデアソンとは、同じテーマについて皆で集中的にアイデアを出し合うことにより、新たな発想を創出しようとする取り組みのこと、および、そうした取り組みを主とするイベントのことである⁽¹⁰⁾。このようなイベントは通常ソフトウェア開発やスタートアップ企業のビジネスモデル検討などに活用される。しかし、多様な参加者からの異種のアイデアを活用したブレインストーミングは、未活用知財の用途開発にも十分に効果を発揮するだろう。ただ、多様なアイデアをオープンに議論することができるという反面、機密保持契約のない完全オープン型のブレインストーミングではそこで議論することによって生まれた改良発明が公知になってしまうという問題点もある。そこで、完全オープン型で議論をした上で、さらに深掘りをするときには機密保持契約を結び、そこで改良発明を議論するということもできる。

3.3 マーケット調査と知財調査

ブレインストーミングでできた仮説をデータで裏付けするために重要となってくるのがマーケット調査と

知財調査である。実際にブレインストーミングでできたビジネスモデルがどの程度のマーケット規模を持つものなのかはブレインストーミングの中から出てきたアイデアに優先順位をつける手助けとなる。また、市場における類似商品や類似サービスの調査は競合相手の分析にもなる。さらに、知財部門としては、先行する公開公報や特許公報などを調べて他社がすでに当該ビジネスモデルを検討しているかどうか、パートナーとなりそうな企業はどこか、他社の特許権を侵害するリスクはあるかなど、ビジネス上の機会や脅威を分析することができる。また過去の出願の傾向からライセンスとなり得る企業の候補についても仮説を立てることができる。

データによる裏づけとともに重要なのはヒアリング調査である。ヒアリング調査はサプライチェーンに沿って関係者に対して行うことでビジネスの全体像をより精度高く描くことができる。すなわち、原料の段階から商品やサービスが消費者の手に届くまでの全プロセスの繋がりのうち、どの部分にライセンスしどの部分で収益を上げるかを描くためにサプライチェーンを構成するそれぞれのニーズは何かをヒアリングする。

これらのマーケット調査や特許調査、ヒアリングによるニーズ調査の結果をもとにブレインストーミングで生まれた仮説に優先度をつけ、肉付けし、さらに精度の高いものにしていく。大切なのは、各調査結果そのものではなく、いかに儲け方を描き切ることができるかである。

3.4 知財商業化プロモーション

ビジネスモデルについてある程度裏付けデータによって検証された仮説ができあがれば次はいよいよ知財商業化のためのプロモーションである。この段階では、対象知財の他、商品/サービスのイメージ、他社優位性、対象顧客、原材料や基幹部品などのサプライヤー、販売規模予測などが具体的に描けていることが重要である。さらにプロモーション活動を重ねることで仮説の具体性を上げていく。

知財商業化のプロモーションにもオープン型とクローズ型がある。オープン型のプロモーションとしては、政府や地方公共団体、民間団体などが主催する技術マッチングイベントなどがある。クローズ型のプロモーションとしては、企業間のこれまでの繋がりや商

社などのネットワークを利用したプロモーションがある。

オープン型のプロモーションは、一度にたくさんのコネクションを作ることができるため効率的だが訪問者がイベントへの参加者に制限されるため、こちらがプロモーションしたい相手に出会えるかわからない部分がある。一方、クローズ型のプロモーションはこちらから相手方を選ぶことができるが、思うようにコネクションが繋がるか、プロモーション先に警戒されないかなど、デメリットもある。実際にはオープン型の技術マッチングイベントに出展した後、個別訪問などクローズ型のプロモーションに切り替えるなどの組み合わせでプロモーションするのが効果的であろう。

実際にプロモーションをしてすぐにライセンスを受けたい企業が見つければ問題ないが、現実にはそれほど簡単ではないことが多い。それよりはプロモーション先からなぜライセンス導入には至らないかのネガティブフィードバックを集め、仮説の補強、修正などを通してさらに精度を上げていくことが重要であろう。プロモーション先からのヒアリングにより、顧客を想像して描いていたブレインストーミングの段階では見えていなかった課題を発見することも多いことだろう。

ライセンシー候補を見つけてビジネスモデルを実現する秘訣はというと、コントロールできるものからコントロールできないものまで様々なパラメータがあるので一概には言えない。ただ、ひとつ言えることは、知財商業化において知財の価値を評価するのは顧客であるということであろう。こちらが提供する知財やビジネスソリューションが顧客の視点から見て価値を生み、妥当な対価に見合う内容になっているか、という点に尽きるだろう。知財商業化において、知財の価値を評価するバロメーターは商品の売上げや収益性である。とすると、知財の価値の真の評価者は発明者でもなく、弁理士でもなく、弁護士でもなく、裁判官でもない。アダム・スミスのいう需要と供給をバランスさせる「見えざる手」により、市場が知財の真の価値を決めるのである。

一般に知財のライセンス担当は自社の特許権を侵害するコンペティターや自社の製品に対して権利行使してくる特許権者を相手にすることは多いだろうが、自社の特許を友好的に使いたいといってくれる企業のビジネスに価値を与えるという視点に立ってソリュー

ションを提供できるであろうか。競業相手やPAE相手のライセンス交渉と知財商業化におけるプロモーション活動とは似て非なるどころかベクトルが違う。最終的には侵害訴訟でけりをつける敵対的ライセンス交渉とは異なり、知財商業化は裁判では決着がつかない。敵対的に相手を出し抜くスタイルのライセンス交渉ではなく、友好的に課題を解決するソリューションを妥当な価格で提供できるかという視点が重要である。

また、対価以外にもお互い欲しいものを交換できる関係であれば相互補完でシナジー効果を出せる可能性がある。種となるシード知財は特許権者が出すが、周辺技術や改良技術はライセンシー側が提供することなどが可能であると、相互にメリットを享受し合うことが可能となる。ライセンサーからは特許権やノウハウ、ソフトウェア、コンテンツなどが提供され、ライセンシー側からは追加開発能力、製造能力、販路、保守やメンテ機能が提供されることで、紙の特許公報に書かれた発明が商品に生まれ変わる可能性が高まる。オープンイノベーションを実現するには呉越同舟ではだめで、信頼関係を基本に共通の目標のもとお互いの強みを出し合い弱みを補い合うことが重要である。場合によっては、ライセンス関係をを超えて共同出資やジョイントベンチャーの創出を考えてもいい。

プロモーションによって探し出したパートナーとは、機密保持契約からスタートして、共同開発契約、共同出願契約、開発委託契約、技術援助契約、業務委託契約、ライセンス契約、共同出資契約など、対象となる事業のフェーズごとに必要な枠組みを検討しマイルストーンごとに契約書として文書に落とし込み、双方の権利義務を明確にすることが重要である。こういった流れは通常の事業における契約締結の流れと変わるところはない。違いがあるとすれば、通常の事業であれば事業部門がそれぞれの工程をリードしていくことになるが、知財商業化では他でもない知財部門がそれぞれの工程をリードしていくことになるという点であろうか。いずれにしてもプロモーションの過程においては、コンタクト先を見つけてアプローチを開始する件名開発に始まり各工程をマイルストーンごとに分解して進捗を管理し、優先順位をつけてリソース配分することにより成功までの確度を上げることが自然と必要になってくることだろう。

3.5 ライセンス交渉

知財商業化に関連して多種の契約があるが、その中でも中心的な役割を果たすのがライセンス契約である。ライセンス契約については数々の文献で語られていることなので、ここで多くを付け加えることはしない。

数点だけ、現在または過去の侵害行為を前提とする通常のライセンス交渉と知財商業化におけるライセンス交渉とが違う点について述べることにする。知財商業化の場合、ライセンス交渉が決裂しても侵害行為がまだ発生していない以上、特許侵害訴訟を提起することができない。侵害行為の有無が問題となっている場合、ライセンサー側には常に訴訟というレバレッジがあり、ライセンシーが交渉に応じない場合、提訴するというオプションがある。ビジネス上のメリットと提訴というアメとムチを使い分けライセンス交渉することに慣れたライセンス担当者は、知財商業化においてはそのようなムチを使うことができないことを再認識すべきである。権利者として無意識的に高圧的になっていないか自問しても良いだろう。

ライセンス交渉の中で重要なことはロイヤリティーをどう設定するかである。知財商業化においては、まだ商品化されていない製品のライセンス条件を決めるので、どの程度そのライセンス製品の売り上げが見込めるか、コストや利益をどの程度試算するか、ライセンスする技術の貢献度はいかほどか、などを総合的に勘案して決定する。既に製品が出ている場合、実績があるのでロイヤリティーを試算しやすい。しかし、知財商業化で取り扱うライセンス製品は実績がないので事業計画との差(ボラリティ)が出やすい。すなわち、事業計画よりもライセンス製品が売れない場合や逆に売れすぎる場合などである。このボラリティを緩和してリスクヘッジするため、ライセンス製品の事業計画に基づいてミニマムロイヤルティーを設定したり、売れ過ぎた場合のボーナスなどライセンサーとライセンシーの間で事業計画をベースに真摯に議論しておくことが重要である。

また、当初のライセンス交渉時には想定できなかったボラリティの変化に対応するためライセンス期間を短くしておいて条件を見直しできるようにしておくことが有効である。

3.6 アフターケア

「ライセンス契約はゴールでなくスタート」。後に紹介する「川崎モデル」を推進された公益財団法人川崎市産業振興財団の左中岳次郎氏は、同氏が執筆された論文の中で、ライセンサー企業とライセンシー企業の「交流の場の提供」に留まらず、「ライセンス契約交渉」、「製品開発」、「資金獲得」、「商品化」、「広報発表」、「販売促進」まで一貫したサポートを行う重要性を指摘されている。すなわち、「契約締結」は目的ではなく、あくまでライセンシー企業の「業績向上」、「経営安定化」を目指すことが重要であることが指摘されている⁽¹¹⁾。

同氏は中小企業と大企業との知財マッチングの観点でそう述べられているが、これはライセンシーがスタートアップ企業や中堅企業であっても変わらない。すなわち、通常の事業化に必要なアフターケアが知財商業化でも必要になってくる。その意味では、知財部門だけが知財商業化を推進するのではなく、他のサポート部門と連携、協力できる体制があれば望ましい。特に、改良発明の開発や量産化などにおいてライセンサー側の技術部門の協力を得られると、成功への確率が高まることであろう。技術部門のサポートがあればノウハウ指導など単なる特許ライセンスを超えた付加価値を提供することができるからである。

4. 各プロセスにおける検討課題

以上、知財商業化のためのプロセスを概観した。次に、各プロセスにおける検討課題を留意事項として記載する。

4.1 知財デューデリジェンス

先に述べたシーズ発掘のステップで重要なのは知財デューデリジェンスである。「シーズ」、「ニーズ」、「ウォンツ」といった観点から、ある程度知財商業化の対象となる知財が特定された後には、この段階でそれらの知財を棚卸し、知財デューデリジェンスを行っておくが望ましい。基本的な技術コンセプトが十分な権利範囲で保護されているか、周辺技術はどこまで保護できているか、無効理由はないか、発明者は社内に在籍しているか、権利満了までの期間は十分にあるか、設計図面やデモ機は残っているか、原材料や基幹部品の供給は十分か、外国特許権は十分に取得できているか、商標権は押さえてあるか、第三者の知財は侵害し

ないかなどの観点で種となる知財の評価を行っておくことが大切である。デューデリジェンスとは、通常、不動産投資やM&Aの際に、企業の資産価値を適正に評価する手続きをいい、企業の収益性やリスクなどを総合的かつ詳細に調査してその価値を査定することを指す。ここで知財デューデリジェンスというときは、知財商業化にあたって投資対象となる知財資産の収益性やリスクを評価し、事前に査定しておくことを指す。

通常はM&Aやベンチャー企業への投資の際に知財デューデリジェンスの必要性が説かれることが多いが⁽¹²⁾、知財の商業化では知財そのものが文字通り事業の源泉であるので、基本的なところが押さえられているかは投資する前に明らかにされなければならない。ビジネスの成功性ととも未実現のリスクをあぶり出すことにより、対象となる知財がビジネスを生み出せるかを見極めるのである。

4. 2 追加研究と改良発明

先述のプレインストーミングにて改良発明が生まれた場合、実際にニーズ調査やプロモーションなどカスタマーやライセンサー候補へのアプローチをする前に特許出願をしておくことが望ましい。これにより、カスタマーやライセンサー候補に新たな改良発明を模倣されたり、冒認出願されるリスクを未然に防ぐことができる。また、プレインストーミングの参加者が異なる法人であれば共同出願として出願することを検討し、出願費用負担やライセンス収入などの持分の割合を共同出願契約にて予め決めておく。先に述べたオープン型のプレインストーミングの場合、機密保持契約がなければ、生まれた改良発明が新規性を喪失するおそれがあるため、改良発明を出願することを想定している場合は機密保持契約を事前に締結することを検討すべきである。

また、プレインストーミングの結果を出願する際に問題となってくるのが改良発明の進歩性である。すなわち、種となるシーズ知財を先行文献としたときに、改良発明が進歩性を有すると言えるほどに改良されたものであるかということである。進歩性一般については他の文献に譲ることとし、ここでは、①公知技術の組み合わせと②公知物質の用途発明について、知財商業化の観点から紙面の許す範囲で議論する。

なお、実際に知財商業化に取り組んだ経験からする

と、最初のシーズとなる特許権だけで商業化できることは難しいのではないかと考える。実際に商業化する過程では改良発明が必要になり、改良発明を行うにはシーズ知財からみた進歩性が議論になる。また後述するとおり、特許に加えてノウハウも開示しないと商業化パートナーが興味を示さない可能性がある。さらに、商標権も同様にパッケージでライセンスする方が商業化につながりやすい。すなわち、商業化を実現させようとする、あらゆる角度からの取り組みが必要となる。「既存特許+改良特許+ノウハウ+商標+侵害リスクの検討」などが複合的に揃ってはじめて商業化につながるの、通常の事業サポートにおける知財活用と同じである。

①公知技術の組み合わせ

既存の知財をもとに新たなビジネスモデルや新たなシステム、新たな使用方法を思いついた場合、その改良発明が先行文献からみて容易に相当できたかが問題となる。この問題は、動機づけの有無、阻害要因の有無として論ぜられる。

ここではイノベーションの具体例を紹介し知財商業化における権利化の重要性を考えたい。最近の大きなイノベーション事例を挙げると、例えば、2009年に米国サンフランシスコで創業されたUber Technology, Inc社が上げられる。同社は、ハイヤーの配車から決済までをスマートフォンだけで完結できるアプリを提供する。このUber社が提供する配車サービスは、既存のタクシー業界を駆逐する勢いで世界各地に広がっている。既存のタクシー業界が脅かされているためタクシー業界による抗議ストなどが行われており、今後の動向を見極める必要があるが、日本でも東京など一部地域でUberサービスが使えるようになってきている。2016年5月にはトヨタ自動車がUber社とライドシェア領域における協業を検討する旨の覚書を締結したと報道されており、今後日本でも普及に拍車がかかる可能性がある。

2016年10月現在、Uber社は38件の登録米国特許を保有する一方、自ら特許出願し、登録になった特許権は僅かに7件とのことである⁽¹³⁾。中でも現在米国特許商標庁に係属しているUS13/672,658（本原稿執筆時には未登録）は、Uber社のサービスの基本的な部分の特許請求の範囲として請求している。US13/672,658の出願当初明細書に記載されていた請

求項1は下記のとおりである。

A method for determining a location relating to a transport service on a computing device, the method being performed by one or more processors and comprising:

receiving a transport request from a user, the transport request specifying at least one of a pick-up region or a drop-off region;

determining one or more locations of interest within the at least one of the pick-up region or the drop-off region;

comparing the at least one of the pick-up region or the drop-off region with one or more historical locations related to the user; and

determining a likely location based on the determined one or more locations of interest and the one or more historical locations.

この請求項1については、米国特許法101条の特許主題性違反と103条の非自明性違反を根拠とする拒絶理由が米国特許商標庁から送付されている。この拒絶理由を回避するため、Uber社は請求項を補正し、意見書により反論を試みているが、当初の範囲での権利取得には本稿執筆時点では成功していない。

Uber社の当初明細書における請求項1は、要約すれば、ユーザーの乗車位置または降車位置を特定した配車リクエストを受信し、当該乗車位置または降車位置とユーザーの過去の停車位置の履歴とを比較することにより、ユーザーがいるであろう位置を特定するというものである。ユーザーがどこで実際に配車された車を待っているかをより正確に特定することは、ユーザーの待ち時間を減らすというニーズに合致する。しかしながら、米国特許商標庁は、同請求項1に記載された発明を引用文献に基づいて拒絶している。詳細は、本出願の出願経過を検討していただきたいが、ここで指摘したいことは次のとおりである。

すなわち、米国の非自明性においても、日本の進歩性においても複数の公知技術の寄せ集めであるからといって直ちに特許性がないと判断されるわけではない。動機づけの有無、阻害要因の有無、後知恵の排除、各構成による効果の総和以上の予期しない新しい効果、商業的成功など様々な主張ポイントがあり得る。

単なる寄せ集めにすぎないものは、進歩性がないとされるが、単なる寄せ集めの総和以上の予期しないような効果がある場合は、結合発明や転用発明として進歩性が認められる場合がある⁽¹⁴⁾。

現在これほど急成長したUber社もまだ基本的なサービスの根幹部分について特許権を完全に取得しているとはいえない。従って、知財商業化と並行して優秀な弁理士とともに基本的な発明を粘り強く権利化する姿勢が望まれる。その際、コンペティターは誰か、誰に対する権利行使を想定するのかを明確に意識すべきである。特に、Uber社のようなビジネスモデル特許やシステム特許を取得する際、侵害者がシステムプロバイダーなのか、端末提供者なのか、サーバー提供者なのかなど細心の注意を払ってクレーム文言をドラフトすべきである。

②公知物質の用途発明

用途発明とは、特許庁が発行する特許・実用新案審査基準によれば、「ある物の未知の属性を発見し、その属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明⁽¹⁵⁾」である。

ブレインストーミングの結果、シーズ知財で保護される化学物質がある特定の用途に効能があり、その用途に用いられればある市場において大きな販売規模が得られるという仮説を立てたとする。本当にその用途に効能を有するとはどのようなパラメータが最適か、実験が必要になる。

このような実験の結果、当該公知物質の新たな属性を見出したならば、それを用途発明として出願することができる。この用途発明が新規性、進歩性を有するものであるか。すなわち、ブレインストーミングで検討した用途が引用文献から容易に想到できたものであるか、は重要な問いである⁽¹⁶⁾。ブレインストーミング時から出願時の技術水準を示すため証拠となる資料を集め、特定の用途に効能を有することを示す実験データなどを可能な限り集め出願明細書を充実したものにしておくことが望ましい。

次に、特許権以外の保護手段として③ノウハウと④商標権による保護がある。知財商業化を目指す場合、特許権のみの保護だけではなく、これらノウハウや商標権を組み合わせた活用が効果的である。

③ノウハウ

知財デューデリジェンスの結果、対象となるマーケットがある国に特許権などの対象知財がないことが判明したときどうするか。例えば、日本や台湾での特許は取得したが、中東の国では取得できていないというような場合である。このような場合、1つの解として、特許権ではなくノウハウや商標権によるライセンスを検討することも可能である。

日本では、不正競争防止法第2条6項において、「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定義されている。ノウハウはこの不正競争防止法という営業秘密として保護され、外部企業にライセンスするために秘密管理性、有用性、非公知性を担保しながら権利者で管理し、関係者で秘密保持契約などの管理体制を整備する必要がある。

経済産業省による改定「営業秘密管理指針（以下、「指針」という）」によると、秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある⁽¹⁷⁾。

指針によると、紙媒体の場合、基本的には、当該文書に「マル秘」など秘密であることを表示することにより、秘密管理意思に対する従業員の認識可能性は確保される。また、電子媒体の場合、営業秘密たる電子ファイルを開いた場合に端末画面上にマル秘である旨が表示されるように、当該電子ファイルの電子データ上にマル秘を付記(ドキュメントファイルのヘッダーにマル秘を付記するなど)することが必要になる。

さらに、法人をまたいだ場合のノウハウ保護としては、営業秘密を特定した機密保持契約の締結により自社の秘密管理意思を明らかにする場合が典型的である。取引先との力関係上それが困難な場合には、自社では営業秘密として管理されているという事実の口頭による伝達や開示する文書へのマル秘表示によっても、自社の秘密管理意思を示すことは、理論上は可能である。ただし、立証を考慮すれば、口頭での秘密管理意思の伝達ではなく、何らかの書面(送り状への記載など)が望ましい。

ノウハウは、機密保持契約を締結しない場合や秘密管理意思を示さない場合、一度ライセンシーに開示し

てしまうと情報としてはライセンシーに流れてしまうので法的な保護を行うことが困難になってしまう。また、NDA違反の立証は困難を極めることが多い。そのため、ノウハウ開示に当たっては故意または過失による秘密漏洩のリスクを見込んだ上で対価を設定しておくことが望ましい。一般に、ノウハウ開示時の開示料、ノウハウを使って商品を作った場合の使用料、契約期間中に技術指導などを行った場合の技術指導料などを設定することが多い。

周知のとおり、ノウハウの場合、権利満了という概念がないので、特許権よりも長い間ライセンスを行うことができる。しかしながら、秘密管理性の面で厳重な管理が必要であったり、ノウハウの特定や定義が難しい場合や一度開示してしまうと継続してランニングロイヤリティーを取る意味づけが難しくなったりするという側面がある。このため、ノウハウライセンスをベースにビジネスモデルを描くのであれば、商標権や意匠権など他の知財も補完的に活用することも考えるべきである。

④商標権

特許権とともにビジネスモデル構築に強力なツールとなるのが商標権である。商標権の活用は当該ビジネスモデルのブランディング・ストラテジーに密接に関連する。ライセンシー間で統一したロゴマークを使用し、統一された商標使用ポリシーに準拠させることによりブランド価値を高める。描くビジネスモデルに合わせて、必要に応じてマドリッドプロトコルに基づく国際出願を検討する。シーズ知財としてすでに商標を取得している場合も、デューデリジェンスを行い現状の強み弱みを見極めた上で商標ポートフォリオの整理、強化を行うべきである。特許権が取得できていない国や特許権の満了後も収益を上げるツールとして商標権は強力である。

その際の留意点としては、知財商業化によりライセンシーが商標を様々な商品やサービスに使用することにより、その商標としての機能が弱められ、希釈化して普通名称化することのないように十分注意すべきである。商標の取り扱いに詳しくないライセンシー企業のためにも統一された商標使用ポリシーを確立し、準拠させていくことが重要である。

後述する川崎モデルのような地域の中小企業への知財商業化の取り組みの中では、地域ブランドの保護・

振興のため 2006 年 4 月に導入された地域団体商標制度をうまく活用することも有効だろう。このような地域団体商標を利用して地域名と商品またはサービス名の組合せからなる商標を活用し、地方発のブランドとしてプロモーションする例が報告されている⁽¹⁸⁾。

4. 3 知財ファンディング

先述のグランドデザインを描くステップで重要なのは知財ファンディングである。すなわち、シーズ発掘、知財デューデリジェンスが行われた後に活動資金の調達が必要になる。このプロセスを知財ファンディング (IP Funding) と呼ぶことにする。知財ファンディングとは、発掘したシーズ、仮説として立てたビジネスモデル、知財デューデリジェンスの結果をもとに投資家から当面の活動資金を確保することである。自社内で事業化できなかった知財を商業化する場合、自社での事業撤退が資金面での課題があったことに起因することも少なくない。

親会社やベンチャーキャピタルによる出資、地方公共団体による補助金、助成金、金融機関による融資などファンディングの方法は多種多様である。ベンチャーによる新商品開発のための活動資金を集めるためクラウドファンディング (Crowdfunding) として、不特定多数の人がインターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことも一般的になりつつある。また、シーズとなる知財自体からファンディングを受けるという方法もある。すなわち、知財について抵当権を受けて金融機関から融資を受けるといった方法である。米国を中心に知財を利用した資金調達の方法として広がりつつある⁽¹⁹⁾。

知財商業化のためのマーケティング、追加技術開発、追加知財開発、知財の維持管理費用、広告、人件費、出張費など知財の商業化の初期活動の中ではたくさんのコストがかかる。これらをカバーするには通常の事業化と同様にある一定の先行投資が必要になってくる。

知財商業化はまだまだ新しい取り組みであるので、事業化へのリスクが高く投資はそう簡単ではない。米国では、一般のベンチャー企業やスタートアップ企業に投資するベンチャーキャピタルのほか、後述する Xinoa というような知財商業化に特化した知財ファンドも存在する。高いリスクをとって知財の商業化を促進しようとするこのようなファンドの存在は貴重で

ある。今後、このような知財ファンドが多様性を伴ってたくさん出てくることを期待する。

4. 4 投資回収

知財ファンディングで投資家から出資を得るには、精度が高いビジネスモデルの提案とともに投資回収のプランが必要となる。投資回収は回収期間とリターンの率によって考えることができる。通常スタートアップ企業などでは、設備資金と当面の運転資金を初期投資として想定し、いつまでにその初期投資を回収し、その後、何倍ぐらいに増やして投資家に還元するのかを入念にプランニングする。知財商業化においても、シード知財の開発費用としてどれぐらいかかると、出願・権利化費用としてどれぐらいかかったのかを把握し、設備資金として認識し、先に述べた知財デューデリジェンスやグランドデザイン、用途開発、プロモーション、ライセンス交渉などにどれぐらいのコストをかけるのかといった運転資金面からのマネジメントが必要になってくる。初めてのライセンシーからロイヤルティーを受け、ライセンシーが増えて成長期を迎え、市場が頭打ちになる成熟期、権利満了を迎える衰退期というライフサイクルの中でどれぐらいのリターンを想定するか。アサーションモデルの PAE でさえ、ヘッジファンドからの出資を促すには権利行使後のリターンによる投資回収について 3 倍、5 倍と絵を描くであろう。もちろん知財商業化の場合、まだ侵害者のいない将来知財を活用するのだから既存知財の侵害が確認されている場合よりもリスクが高いことは考慮すべきである。それらはリスクファクターとして十分に投資家に説明する責任があるだろう。

このような投資回収のシミュレーションは、知財の取得・維持費用を事業コストとして見込んでいる場合は、さほど問題にはならなかった。しかし、知財が商業化により事業を生み、リターンを引き出すようにするには、出願の段階から投資対効果のバランスを描く必要がある。既に出願され、登録になっている特許などもそのような目線で棚卸しすれば、よりシビアに管理されるのではないか。もちろん、排他権行使のために防衛的に保有している知財もあるから、必ずしも全ての知財に適用されるものではないが、知財商業化を目指すなら投資回収を前提に継続的なサイクルを回すことが重要である

4. 5 品質保証, 特許保証

実際にライセンス契約を締結して商品ができ上がった段階で問題となるのは品質保証と特許補償である。特許権やノウハウのライセンシーとしては、対象となる知財が一定の品質が出ることまで保証してほしいと要望するであろうが、ライセンサー側から見ると、それはなるべくしたくないと考えるだろう。また、ライセンスを受けて製造販売した製品が、第三者の知財を侵害するような場合はどうだろうか。こちらもライセンシーの立場では、第三者の知財を侵害しないことの保証を求めるだろうし、仮に、侵害した場合の訴訟費用などの補償を求めることだろう。一方、ライセンサーの立場では、補償はなるべくしたくないと考えることだろう。

いずれも、バランスの問題であるが、問題が発生した後に対応するのではなく、ライセンス契約時にどちらが責任を負担するのか明確にしておくことが重要である。特にソフトウェアライセンスやノウハウライセンスを含む場合、対象をそのまま(as is)で提供し、第三者知財を侵害しないことを非保証とするのか、第三者特許調査などを行い、自己が設計した範囲内で第三者知財を侵害しないことを保証するのか、が問題となることが多い。いずれにしても、知財デューデリジェンスを通して第三者知財の存在に気づいている場合などは、事前にライセンシー側に開示しておくことが公平だろう。ライセンシー側でも暗黙の了解によらず、積極的にライセンサー側に情報開示を求め、お互いの信頼関係を高めておくことで、あとあとのトラブルを回避することができる。

5. 具体例

以上、知財商業化の各プロセスにおける検討課題を概観してきたが、以下では具体例として各方面での取り組み事例を簡単に紹介する。

5. 1 川崎モデル

日本における知財商業化の成功例として、「川崎モデル」がある。これは2007年川崎市のモデル事業としてスタートした「川崎市知的財産交流事業」である。大企業が所有する特許等の知財を活用し、中小企業が新製品開発や新規事業に取り組む「知財ビジネスマッチング」の支援を行っている。富士通、東芝、日立製作所、日本電気、味の素、パイオニア、日産自動車、

ミットヨ、NHK、出光興産、富士通セミコンダクター、NTT、日本ハム、キヤノン、中国電力、イトーキ、シャープ、NEDO、明治大学が参加している。ライセンス契約等の成約実績は21件、そのうち14件が製品化に至っている(2015年7月現在)とのことである⁽²⁰⁾。

この川崎モデルは、全国の地方公共団体にも横展開され、地元の信用金庫や大学などと連携してどんどん成功事例を作っているようである。このように、川崎モデルは、地方自治体や信用金庫が仲介することにより、技術シーズを事業化するのに適した地元企業とマッチングができ、相手企業に警戒されないというメリットがあり、地方創生の一翼を担っている。今後のさらなる成功を期待したい。

5. 2 ipCreate

発明創出・知財創出に特化したサービスとして、オンデマンドによるイノベーションサービスを提供しようとしているのが、ipCreate社(米フロリダ州)である。同社は、自動運転車、3Dコンピューティング、ウェアラブルコンピューティングなどの破壊的イノベーションが起きた新市場においてクライアント企業のために基礎的な特許発明を創出する。先に紹介したDavid Kline氏の記事によると、同社は通常、90日間で90件の新発明に基づく特許を開発・出願できるという⁽²¹⁾。本稿でいえば、上記4.2の追加研究と改良発明に特化したサービスであるといえる。

同社のサービスは、知財商業化に必要な研究開発をクライアント企業のために提供するという付加価値を有する。委託研究を行う研究機関は、もちろん前から存在するが、場合によっては、特別目的事業体を設立して別の企業にスピンアウトするという柔軟さを持ち合わせているといえる。PAEとの線引きも問題になる可能性はあるが、PAEが第三者から知財を購入して権利行使することを主なビジネスとするのに対し、自社で研究を行い商業化に向けた活動をする限り、PAEとは区別されるものであろう。

5. 3 Xinova

Intellectual Ventures(“IV”)の発明創出ファンドInvention Development Fund(「発明開発ファンド」)がスピンオフしてできたXinova社(米ワシントン州)は、IV時代に構築した世界に張り巡らした約1万人

の発明者のネットワークから顧客企業が描く新市場に合った発明を創出する。発明や研究開発に「シェアリング・エコノミー」の発想を持ち込み、これまでに5,400件の米国特許を出願し、約3,000件の権利化に成功している⁽²²⁾。

このXinova社は発明創出機能とともに投資機能を持ち、発明者ネットワークから生み出した発明を発明者から買い取るだけでなく、商業化に向けたファンディングも行う。本稿でいえば、上記4.2の追加研究と改良発明に加え、上記4.3の知財ファンディングも提供できるサービスであるといえる。

6. 結びにかえて

知財商業化において、知財の市場における価値を最終的に評価するのは、発明者でもなく、弁理士でもなく、弁護士でもなく、裁判官でもない。知財の市場における価値は、その知財を使った商品が売れたかどうかで客観的に決まるのである。すなわち、過去の損害賠償を観念できない知財商業化においては、知財の市場価値は市場が決めるであり、いかに技術として優れていても売れない商品に使われる知財に経済的な価値はない。自社実施品にしろ、他社へのライセンス品にしろ、売れる製品に使われる知財の価値は高い。他社から支払われるロイヤリティーも最終的に負担するのは、商品の顧客である。知財商業化も需給バランスの上に成り立っている以上、神の見えざる手により、市場が知財の真の価値を決めるのである。

当然、市場は質の高い知財を求める。川崎モデルでも、中小企業が求めるのは「休眠特許」よりも「開放特許」であろう。すなわち、大企業ですでに商品化している技術・知財を中小企業にライセンスしてほしい、というニーズがあるのである。ライセンシー側としては、量産実績がある技術の方が、安心できるし、すぐに量産できる。例えば、日産自動車は、同社のホームページによると、車関連で自社実施している技術の一部を、「車以外の分野」に開放している。自社で実施されない知財は他社でも実施されないことも多いのである。

このように、本稿は開放知財や休眠知財の商業化として、シーズとなる知財が存在する前提で議論してきた。しかしながら、究極的にはまだ何も出願していない段階でゼロから特許出願をし、あるいは特許ポートフォリオを構築するという段階であっても、事業部と

一緒になってビジネスモデルを描いて出願し、どう儲けるかをイメージすることが健全な知財活動の一つの姿であろう。日本の大企業の場合、技術開発部門、ビジネスモデルを考える部門、知財部門が縦割りのセクショナリズムに陥り、なかなかトータルのグランドデザインを描けないでいる。それができてないから結果として「休眠」になってしまうのではないか。事業部門と知財部門が離れその間の溝ができていることが知財「休眠化」の根本原因ではないであろうか。知財商業化は、自社の部門のみならず、外部とのネットワークを構築し、オープンイノベーションを促進するところに鍵がある。とするならば、オープンイノベーションを推進する知財の商業化とは、休眠知財のエグジットを考えるという取り組みに留まらず、本来の知財活動そのものであるとも言えるのではないか。

知財商業化は何も新しいことではない。知財は内在的に事業を想定している。いかなる知財も紙の公報に書かれたままであることを望まず、その発明者自身や他のライセンシーの手によって具現化されることを望む。商標が指定商品や指定役務を離れて存在し得ないように、特許やノウハウであっても商品やサービスに生まれ変わってこそ経済的な価値を生む。紙の公報が商品やサービスに変わるとき、知財は本来の価値を生む。

知財からビジネスを起こすことはできるか。最後に、冒頭の問いに答えを出すとするれば、知財からビジネスを起こすことは、上記に述べてきたように、3.1 シーズ発掘、3.2 グランドデザイン策定、3.3 マーケット調査と知財調査、3.4 知財商業化プロモーション、3.5 ライセンス交渉、3.6 アフターケアの6つのステップを踏むことで可能である、と結論付けたいと思う。その際の障壁として技術開発部門、ビジネスモデルを考える部門、知財部門が陥りがちな縦割りのセクショナリズムに囚われないよう、企業家精神を持ってトータルのグランドデザインを描き切る覚悟が必要であろう。

エジソンは優れた発明家であるとともに知財を活用する優れた事業家でもあった。本来、知財と商業化は密接不可分のものである。エジソンのように企業家精神をもったオーナー創業者がいない会社であっても、一人ひとりの従業者が企業家精神を持ってリスクを取って知財商業化に取り組むこと、そして、その取り組みに対する経営層の理解が重要である。

本稿が、知財の商業化を検討する際、少しでも参考になればと祈るばかりである。

(追記)

本稿脱稿後に発行された週刊ダイヤモンド2017年5月20日号96頁に、三井物産の知財商業化1号案件として、徳本光宏氏他によるL8020乳酸菌関連特許の知財商業化の取り組みが紹介された。今後本件を皮切りに、日本の商社が知財商業化に参入し、このような取り組みが活発になっていくことが期待される。

(注)

- (1) 特許庁「平成27年知的財産活動調査報告書」48頁では、特許権者の保有権利件数のうち「自社実施件数」及び「他社への実施許諾件数」の合計の割合が2014年度に48.1%になり、2007年度から50%前後で推移しているとのヒアリング調査結果が示されている。
- (2) 日本を含む大陸法系の国では、特許権の本質を「専有権」(日本特許法68条)としているが、有力説として特許権の本質を排他権と解する説もある(田辺徹「特許権の本質」パテントVol.56 No.10(2003年)58頁以下参照)。専有権説においても排他権説においても、特許権には排他権としての作用があり特許発明について他社の参入を許さないという禁止権的效果もある。とすると、休眠特許であっても他社の参入を防いでいるのであるから一定の禁止権的效果が認められるべきであるとの見解も成り立つ。しかし、その経営的效果を定量的に示すにはいろいろな視点で仮説をおく必要があるため誰かが納得する定量的尺度を示すには今後の議論の発展を待つ必要であろう。
- (3) 数年前までは、米国などでは特許発明の実施の事業を持たず特許権を保有している主体をNon-Practicing Entity(“NPE”)と呼ぶことが一般化していた。しかしながら、大学や個人発明家などの純粋な特許保有主体と、業として特許権を主張してライセンス料などを取得することを主な事業をしている主体とを区別するため、最近ではPatent Assertion Entity(“PAE”)という言葉が使われるようになってきた。例えば、米国の連邦取引委員会(Federal Trade Commission, “FTC”)が2016年10月6日に発行した“FTC Report Sheds New Light on How Patent Assertion Entities Operate; Recommends Patent Litigation Reforms”では、PAEを主として特許権を取得し被疑侵害者に権利主張することで収入を得る事業主体と定義し、第三者から特許を取得する機会が多く特許資産を主たる財産とし、製品を製造、販売することに依拠しないことを特徴とすることと指摘している。さらに、同レポートは、PAEを膨大な特許権数を背景にライセンス取得を迫る巨大ポートフォリオ型と小規模の特許侵害訴訟を提起して低額の和解金を請求する訴訟提起型の2つの類型に分け、いずれも不当にスタートアップ企業や小規模の会社の研究開発資源をライセンス取得費用や訴訟費用に転換させており、イノベーションの促進に否定的な効果をも

たらしていると指摘した上で、製造・販売事業をもつ被告とそれらを持たない原告(PAE)のディスカバリー負担の非対称性などの不平等を是正するため連邦民事訴訟規則などを改正することを提言している。

- (4) WIPO Committee on Development and Intellectual Property (CDIP), Guide on Intellectual Property (IP) Commercialization, CDIP/16/INF/4, September 30, 2015, at 18.
- (5) Henry W. Chesbrough, “Open Innovation – the New Imperative for Creating and Profiting from Technology”, 2003.
- (6) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2358–59 (2014).
- (7) David Kline 「絶滅レベルの事態：逆境から生まれる機会」11月号 Intellectual Asset Management (2015年)8頁。なお、記事の中で「Wi-Fi」となっているのは、「ワイラン(WiLAN)」の誤りだと思われる。
- (8) Howard Love, The Start-Up J Curve: The Six Steps to Entrepreneurial Success (2016)では、著者が30年に渡り数々のスタートアップを立ち上げ経営してきた経験からスタートアップ企業の多くの事業がJ字型のカーブを描き、当初のビジネスモデルから変形(Morph)させたビジネスモデルにて活動を継続することが多いことを指摘する。
- (9) デジタル大辞泉。
- (10) IT用語辞典バイナリ。
- (11) 左中 岳次郎「『川崎発』中小企業と大企業の知財ビジネス マッチング支援『川崎市知的財産交流事業』」特許懇 no.278 (2015年)29頁。
- (12) ベンチャー企業の企業価値算定の時点で知財デューデリジェンスの必要性を説くものとして、例えば、堀越康夫「ベンチャー投資家視点での知的財産評価」知財管理 Vol.66 No.4 (2016年)438頁以下参照。
- (13) Audrey Ogurchak, IPWatchdog 2016年10月9日記事(<http://www.ipwatchdog.com/2016/10/09/uber-patent-prosecution-history/id=73511/>, 2016年11月21日最終閲覧)。
- (14) 中山信弘「特許法(第二版)」弘文堂(2012年)137頁、穂積忠「用途発明と転用発明の異動の構図」AIPPI Vol.43 No.9(1998年)526頁。
- (15) 特許・実用新案審査基準 第二部第2章1.5.2(2)。
- (16) 金子裕輔「公知物質の用途発明の進歩性について」知財管理 Vol.65 No.9 (2015)1250頁は、出願時の技術常識、技術分野の関連性、物質の構造・性質の観点から、出願時の技術常識の認定についての反論、主引例と副引例を組み合わせることへの阻害要因、主引例で開示される公知物質と副引例で開示される公知物質の構造または性質上の差異の主張など、具体的に用途発明の進歩性を主張するための提案をしている。
- (17) 2015年1月28日改定 経済産業省「営業秘密管理指針」。
- (18) 特許庁「地域団体商標事例集2016」(2016年)85頁以下に、青森県の地域団体商標の取得事例として、「大間まぐろ」「大鰐温泉もやし」,「青森の黒にんにく」などが紹介されている。いずれも青森県知的財産支援センターによる取り組み事例で

ある。

(19) 藤森涼恵「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」知財管理 Vol.66 No.4 (2016年)423頁以下は、米国における知財を、抵当権を抵当とした知財融資について紹介し、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として、知財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すること、保険など知財権を抵当

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（アンダーライティングサービス）が存在するという3点を指摘する。

(20) 左中・前掲注9)29頁。

(21) Kline・前掲注6)16頁。

(22) 「創論」日経新聞朝刊 2016年11月6日、9面。

(原稿受領 2017. 3. 6)

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。

一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。

(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

