

事業の弱みを消し、強みを増す、知財戦略の要諦

～事業競争力を高める「事業適合性判定」と
「事業に対する特許の貢献度評価」の効果的活用～

弁護士 伊達 智子

要 約

日本知的財産仲裁センターでは、経済産業省（知的財産政策室）で実施された平成 25 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究⁽¹⁾をベースに、同センターの実用化研究⁽²⁾を経て、平成 28 年度より「事業に対する特許の貢献度評価」事業を開始した。同制度は、「実施技術に関する特許」だけでなく、「代替技術での参入を阻止する特許」等の強みを増す特許（守りの特許）、更には「事業の弱みを解消する特許」（攻めの特許）をも評価の対象に含めている点を特徴とする⁽³⁾。「守りの特許」と「攻めの特許」を積極的に評価することで、事業競争力を高める特許群形成活動が促されることを期待した制度といえる。「攻めの特許」の評価は「弱み」の認識を前提とすることから⁽⁴⁾、本稿では、「事業に対する特許の貢献度評価」の効果的活用を検討するとともに、弱みの認識を可能とする同センターの「事業適合性判定」の活用についても併せて検討する。

目次

- I はじめに
- II シンポジウム概要
 - 1 基調講演 1
 - 2 基調講演 2
 - 3 制度解説
 - 4 パネルディスカッション
- III 考察

I はじめに

2017 年 2 月 23 日、灘尾ホールにて、日本知的財産仲裁センター（以下「仲裁センター」という）第 19 回シンポジウム「事業の弱みを消し、強みを増す、知財戦略の要諦 ～事業競争力を高める『事業適合性判定』と『事業に対する特許の貢献度評価』の効果的活用～」が開催された⁽⁵⁾。本シンポジウムに対する関心は高く、参加申込者は 502 名、参加者は 317 名であった⁽⁶⁾。

本シンポジウムは、事業・技術・知財が密につながり、事業の強みを増し、維持し、弱みを解消する知財戦略の実践を奨励し、事業強化の知財活用・形成・創造に亘る戦略的知財活動に仲裁センターの「事業適合性判定」（事業の弱みの把握）と「事業に対する特許の貢献度評価」（事業競争力を高める特許群形成の評価、複合主体が所有する特許の事業に対する相対的知財力の評価、等々）を効果的に組み込む活用を紹介し、これらの制度の活用を提案することを目的に開催され

た。

本稿では、本シンポジウムを踏まえ、「事業適合性判定」と「事業に対する特許の貢献度評価」の効果的活用について考察する⁽⁷⁾。

II シンポジウム概要

第 I 部では、基調講演 1 及び 2 を通じて、我が国産業界が実践すべき戦略的知財活動が確認され、そのような戦略的知財活動の立案、実践、評価に役立つ「事業適合性判定」と「事業に対する特許の貢献度評価」の概要が紹介された。第 II 部のパネルディスカッションでは、国立研究開発法人、産業界、技術研究組合それぞれの立場から、第三者機関の判定、評価の有効性が確認されるとともに、第 4 次産業革命の時代における両制度の具体的な活用方法及び今後の課題が示された。

1 基調講演 1

まず、小宮義則氏（特許庁長官）⁽⁸⁾による「第四次産業革命と知財システム～オープン／クローズ／データの複合戦略化と知的財産政策の方向性～」と題する基調講演が行われた。

小宮氏は、第 4 次産業革命時代の我が国の産業政策の方向性について述べるとともに、オープン・クローズ戦略とデータを見極めながらの複合戦略が IoT 時

代の日本の知財戦略の方向性であろうと述べた。概要は以下のとおり。

(1) 第4次産業革命の概観と産業政策の方向性

・第4次産業革命の時代には、あらゆるものがインターネットにつながり、データが集積され、ビッグデータ化し、人工知能(AI)と結びつき、それがフィードバックされることで新しい財やサービスが生まれる。アメリカでは、Google、Amazonといったネット巨大企業がネットの世界からリアルの世界に進出してきている。これに対して、ものづくりの国であるドイツは、このままでいくとネット企業に利益をさらわれてしまうので、製造業に軸を置きつつ、ネットの世界に張り出していこうという戦略をとっている。これがドイツで言われているインダストリー4.0の本質である。

・第4次産業革命の第一幕(ネット上のデータ競争)では、プラットフォームを海外勢が掌握した。利益もプラットフォームに蓄積され、ものづくり企業は下にぶら下がるしかなくなった。これに対し、第二幕は、リアルな世界のデータを巡る競争である。日本もうまく対応すれば、健康医療、製造現場、自動走行の分野で、プラットフォームを獲得できる可能性がある。ただし、日本は欧米に比べて一つの業界における社数が多いので、「協調領域」と「競争領域」を峻別して、企業、系列等の枠を超えてデータを共有・活用するプラットフォームを形成しないと、ビッグデータが生まれてこないおそれがある。

(2) 第4次産業革命における知財と標準⁹⁾

・デジタル化に伴い一製品に含まれる特許の数が桁違いに増加し、その結果、差止リスク等が増大した。IoTの時代には、個々の機械がネットにつながることにより、より深刻な問題になる可能性が高い。有識者の中には、IoT時代には特許は邪魔であるから特許は失くしてしまうべき、あるいは権利を制限すべきという議論をされる方がいるが、IoT関連発明の特許出願件数は世界的に右肩上がり増加している。そういう中で知的財産権を著しく弱めてしまうと「ただ乗り」を助長することになる。特許は邪魔であるとの議論は行き過ぎだ。

・三位一体(知財戦略、研究開発戦略、事業戦略)の企業戦略に「標準化戦略」が加わり、オープン・クロー

ズ戦略が重要になった。第4次産業革命の時代になると、これに「データ」が加わった。①オープンな技術、②クローズな技術、③データの三つの要素を日本企業がどう上手く使いこなすかが課題となる。三つの要素のうち最低二つは使いこなさないと勝てないだろう。

・IoT時代の知財戦略について、アメリカのネット企業は、パテントトロール台頭への懸念と、顧客を囲い込めばよいとの考えから、特許の保護はほどほどにしてくれと言いつつ始めており、アメリカの最高裁はややアンチパテントの方向に振れ始めている。しかし、日本の場合は、やはりものづくりが中心になるので、特許・営業秘密でしか守れない部分がある。オープン・クローズ戦略と、データを見極めながら複合戦略を採るとするのがIoT時代の日本の知財戦略となるだろう。ものづくりに軸を置きつつリアルからネットに攻め込んでいくというのが今後の日本の方向性である。

(3) データの利活用に関する検討

・IoT、AI、ビッグデータ、ロボットを最大限活用するためにデータの重要性が高まっている。アメリカの場合はネット巨大企業が独占的に情報を収集するが、日本の場合はそこまでの独占企業はないため、ビッグデータを作るためには協調してデータを集める必要がある。

・集めたデータは最終的にはAI学習済みモデルとして様々なことに役立つことが期待されるが、データベースやAI学習済みモデルは著作権や営業秘密としては部分的にしか保護されない。特に生データの保護は難しく「ただ乗り」されても文句が言えない状況だ。このため、データやデータベースの保護に向けて、経済産業政策局では不競法の改正を検討中である。

・データの所有権やアクセス権について、アメリカの先進企業は、データの所有権は個人や個々の工場にあることを前提に、アクセス権は契約で自由に決めたいと言っている。アクセス権をうまく設定することによってビジネスを成功させることを狙っているのだろう。日本の場合、社数が多いので、個々の企業がそれぞれ個別に契約で決めただけではビッグデータにならないおそれがある。何らかのガイドラインが必要ではないかと思うが、まだコンセンサスができていない。

(4) 産業財産権システムに関する検討

- ・標準策定機関における特許宣言登録数が年々増加し、紛争可能性が高まっている。標準必須特許に関する紛争処理の仕組みについて検討を進めている。
- ・国境を跨いだ侵害行為の問題は、これまでは情報通信の世界だけだったのが、機械がネットにつながることで、あらゆる場面で問題になる可能性がある。
- ・アメリカではパテントトロールを含むNPEによる訴訟が2/3を占め、デジタル分野（ハイテク関連）技術をもとにした訴訟が多数提起されている。第4次産業革命の時代には全世界的に訴訟が増加する可能性がある。
- ・日本は最も安定してビジネスモデル特許が取れる国だ。ビジネス関連発明を活用すれば、日本のものづくりをうまく守ることができる可能性がある。IoT関連発明の活用に向けて審査体制を整備するとともに、特許に係る紛争処理システムの機能強化を図る。
- ・データやデータベースではなくデータ構造であれば特許の保護の対象になる。特許権として保護されるか否かの予見可能性を高める観点から、適時適切な情報発信を行う。

(5) 国際標準化に関する検討

- ・第4次産業革命時代には事業・経営戦略と標準化戦略を一体化する必要がある。同時に検討しないと、ルール作りのスピードで他国に対抗できない。従来のように、業界団体を経て、JIS（日本工業規格）を取り、国際標準を取りに行っていたのでは数年かかるうえ、複数の業界団体にまたがる領域融合的な分野では標準化への対応が困難である。そこで、国立研究開発法人を活用し、業種横断的なプロジェクトで国際標準化の体制を構築し、業界団体を経ずに迅速に国際標準を取りに行く取り組みや、個別の企業が業界団体を経ずに迅速に標準を取りに行ける制度を整備している。
- ・国際標準化に関する検討の方向性としては、デジュールだけでなく、コンソーシアム等の国際標準化動向を把握しつつ、日本の企業が国際標準を取っていきけるような仕組み作りと、経営層、専門家人材、裾野人材等の各レイヤーの標準化人材育成の取組みを強化したい。特許を扱っている知財部の皆さんや弁理士さんは技術が分かる。知財と標準がここまで近くなった以上、人材の面でも、知財人材が標準をやるのがよいと考えている。標準と知財にデータを含めた三つの複

合戦略を人材面でも対応していきたい。

2 基調講演2

続いて、丸島儀一氏（弁理士、日本知的財産仲裁センター運営委員、第5部会部会長⁽¹⁰⁾）による「経営（事業）戦略に参画する戦略的知財実践活動～実践活動に効果的に組み込む第三者機関の判定・評価機能～」と題する基調講演が行われた。

丸島氏は、事業の弱みを消して、強みを増すという「知財戦略の要諦」はいつの時代も変わらない、ポイントは強みを減らさずに弱みを解消することであると述べ、早く弱みを把握し、「攻めの特許」で弱みを解消することの重要性を説いた。概要は以下のとおり。

(1) 技術標準と知財人材

・（小宮長官の基調講演を受けて）標準化は事業戦略そのものであり、三位一体の事業戦略に基づく知財戦略には標準化戦略も包含される。今の標準は技術開発型の標準で知財が多数絡んでいるから、事業戦略と知財を理解して事業戦略に合う標準を作る人材が求められている。これを実行するには知財人材が一番適切であるというのは、長官が指摘されるとおり。知財人材が標準化活動に適していることは間違いない。

(2) 「知財戦略の要諦」はいつの時代も同じ

・知財をなくせという主張や、知財はもう要らないという動きがあると私は思っているが、長官は、少なくとも日本においてはオープン・クローズの戦略が重要だと考えておられて、排他力を活用するとおっしゃったので安心した。

・知財の本質は排他力だ。排他力を活用するということは、事業（技術、知財）の強みと弱みを必ずもつことになる。こういう世界でどうしたらいいか。自分も弱みを持つが、相手も必ず弱みを持つ。だったら自分の弱みは相手の弱みを突くことによって解消しようと考えた。早く自分の弱みを掴んで、それを解消する予防的な知財活動をやろう。そうすれば、社長に「勝つのか、負けるのか」と聞かれる前に弱みが解消できる。ただ、それをやるには事業と密接に連携して、事業で何をやるのか、具体的にどういう技術を使うのかを掴んで、その技術の強み、弱みを把握しなくてはならない。これが大変だ。でも知財でなければできないことだから、それをやるのが知財の本当の仕事だろう。

・経営者は何を求めているか。その会社の技術、知財の真の強み、弱みの情報だろう。「真」というのは「正しい」、「新しい」も入る。その情報を知っていると、新規事業を起こすとき、或いは事業部の評価に、何が欠乏している、何が得意だという前提で入れる。これは知財でないとできない仕事だろうと思い、経営層に情報を出そうとやっていた。

・会社にとって何が強みで何が弱みかをはっきり分かっていないと、攻撃、防御の交渉や契約で、予防的な仕事はできない。事業戦略を、将来のも含めてよく理解していないと競争力を高める知財交渉はできない。全社の強み、弱みの情報を把握しておくことが必要だ。

・技術者は、弱みを言えばプロジェクトを潰されると思う。だから絶対に弱みは言わない。しかし、弱みのない会社はないのだから、弱みを早めに言うてもらうことが一番大事。しかし、これが一番難しい仕事。技術者の信頼を得ることが重要だ。弱みを聞いてその人のプロジェクトを潰したら二度と言ってくれないだろう。弱みを聞いたら解消してあげる。これが知財の一番大事な仕事。そのためには、信頼関係を築いて、早く、技術者の頭の中で構想を描いているときから弱みを聞きとること。そうでないと、相手の弱みとなる特許（攻めの特許）を取って、それで攻めて、自分の弱みである相手の権利を事業化前にクロスライセンスでもらってくる、という時間の掛かるオーソドックスな手段が取れない。

・ポイントは、自分の事業を強くする財産（守りの特許）は減らさないこと。自分の事業を強くする財産は減らさず、自分の弱みを解消する、これが「知財戦略の要諦」である。

・今、ICTの時代で、第四次産業革命と一部同じような環境で、日本の（ICT）企業は、インフラを独占されて、それを活用しないと事業に入り込めない状況になった。そういう状況になぜなったのかを検証し、第四次産業革命の時代にどうしたら日本企業は勝てるかを考える必要があると思う。

（3） 知財経営

・知財経営とは、技術、知財を創造し、重要な経営資産として活用することで事業を強くし、持続、発展する経営で、経営（事業）戦略に知財戦略を組み込むことは必須である。

・私の見るところ、係争事件は別として、事業の全サイクルにわたって、知財部門と事業部門との密な連携がされていない会社が多い。「いや、そんなことない。連携していますよ」とおっしゃるが、アバウトな連携だと思う。例えば、我が社はこういう事業をやっている、分類分けするとこういう技術分野が関係しているから、そのマスに特許を埋めていくというのは、ある意味、事業のために権利を取っているが、それで効果が出る会社は最先端の技術でやっている会社だけだろう。同じ技術でも具体的にどの技術で勝とうかと事業は考えている。商品を構成する実際の技術は何を使っているのか、その技術の強み弱みは何かまで掘り下げて検討しない限り効果は出ない。知財部門がそこまで密接に事業に食い込んで連携しているかということ、そうではないと思う。では事業部門はというと、知財にはほとんど無関心だ。だから事業の短期戦略を優先し、中・長期的には知財を無力化されるような契約も平気で結んでしまうというのが現状のように受け止めている。全社戦略の欠如の影響かもしれない。

（4） 知財戦略を組み込むための知財機能、活動
・戦略は実践が伴って生きる。戦略を実践まで落とし込んで、実践活動につなげられるか、これが企業にとって一番大事なことだ。経営者（事業・技術・知財法務部門の三位一体）の連携、融合活動（組織・機能・活動のつながり）が必要。第四次産業革命の時代には今まで以上に社内の密な連携活動のみならず、異業種とのオープン・イノベーション、標準化対応、エコシステム対応、協調と競争の優位さを広く、深くする提携、連携、グループ化のつながり活動が求められる。
・独立した事業戦略の併存でなく、企業戦略として事業戦略を支える長期的な全社戦略機能を活かす。企業（事業）戦略は事業・技術・知財の先読みの情報共有に基づき三位一体で構築する。先読みで変化を予測して、それに対応する手を早く打つことだ。

（5） 第三者機関の活用

・弱みの把握は「事業適合性判定」を活用できる。第三者機関を利用した方が信頼性における結果が出るだろう。「事業に対する特許の貢献度評価」は「守りの特許」と「攻めの特許」を対象にするから、事業強化の戦略的特許権形成の達成度評価にそのまま使える。「事業適合性判定」と組み合わせると、知財経営に貢献

できるような戦略的特許群形成活動ができるはずだ。

(6) 第四次産業革命時代の知財システム、企業戦略、知財戦略は如何にあるべきか？

・現在 (ICT 産業) の知財の本質は排他権だから、事業強化の知財戦略の要諦は、「事業の弱みを消し、強みを増すこと」である。勝ち組は実践している。勝ち組から外れた企業は弱みを消す手段 (α) と強みを増す手段 (β) が欠如した。

・第四次産業革命時代も知財の本質=排他力は保たれるから、知財戦略の要諦は変わらない。戦略・組織・機能のつながりを強く広く、実践活動は事業の強み弱みの実態の把握と、弱みを消す (α)、強みを増す (β) の評価と交渉力と契約力が強く求められると思う。弱みを消すにも、強みを増すにも「事業競争力の源泉+提携、連携、グループ化戦略等の有意差、広さ」が必要。

・評価時の法制度に合わせた、具体的な事業競争力の源泉の各々の「強み」、「弱み」の実態の把握が必要となる。基本的には「事業適合性判定」が活用できる。

・弱みを消し、強みを増す協調と競争戦略は、三位一体の戦略の把握と、具体的な「弱み」を消す戦略 (α)、「強み」を増す戦略 (β) のそれぞれの相対的評価が必要になる。基本的には「貢献度評価」が活用できる。

・知財人材は、事業全体を俯瞰し企業 (事業) 戦略に適う事業強化の戦略的活動ができる能力が必要となる。一人一人がそうなるということ、グループ全体でそういう機能を果たすことが、次の時代に対応できる知財活動となると思う。知財の人にとっては良いチャンスだ。思う存分活動できる時代が来たと思って成長して頂けたらと期待している。

3. センター事業の解説

森泰比古氏 (弁理士、日本知的財産仲裁センター専門委員、第5部会部員) は「事業適合性判定」と「事業に対する特許の貢献度評価」について解説した。概要は以下のとおり。

(1) 事業適合性判定

・手続の冒頭で申請人と判定人 (弁理士と弁理士) 及び調査機関の担当者との面談をしっかりと行い、事業を技術として特定し、特許調査の範囲・条件を決定する。面談後に調査機関の担当者が、決定された範囲・条件

で他者発明等を調査し、その結果を判定人が判定し、書面にまとめる。判定人の弁護士と弁理士の意見が異なる場合は、その理由を確認し、二人の意見の一致点を探る。一致しないときは判定不能とし、理由を付す。

・研究開発、試作、製品化・量産の各段階で、権利侵害にならないか知りたいときに活用できる。特許調査が得意でない場合、開発テーマが絞りきれない場合等も活用できる。仲裁センターは判定結果に対するコンサルはできないが、判定結果には特許調査報告書が付くので、それをみてご自身で、あるいは顧問の先生に相談されてご判断いただく。第三者機関による判定は、例えば金融機関や親会社に対しても説得力を持つだろう。

・判定は4種類あり、必要に応じて選択できる。ユーザーからの要望に応じて、外国の他者発明等の判定、間接侵害や均等の判定、先使用権の判定を追加した。

(2) 事業に対する特許の貢献度評価

・評価人 (弁護士と弁理士) が各特許の相対的な価値を法的観点及び技術的観点から評価する (絶対値の評価ではない)。対象となる特許には、実施技術特許だけでなく、事業を展開していく上で役に立つ、代替技術等に関する特許や、攻めの特許が含まれる。事業適合性判定の利用により「弱みの特許」を把握することができる。

・活用場面は、①共同研究開発成果の共同事業化にともなう株式割当てや利益配分の決定、②大学特許の貢献割合を評価し、産学連携において大学が得べき不実施補償額の計算要素の一つとして用いる場合、③事業に関わる複数の特許が各々異なる従業者によってなされた場合、当該複数の特許の貢献割合を評価し、各従業者に与えるべき公平な対価や報奨を決定するための計算要素の一つとして用いる場合、④パテントプールにおけるロイヤリティ配分割合の決定、⑤事業の弱みを解消して強みを強化するための理想的な特許群となっているか否かを評価し、戦略的な特許群の形成に役立てる場合など。件数ベースのロイヤリティ配分ではパテントプールに入っていないだけといった問題を解消するのに活用頂けるのではないかと。

・手続の冒頭で申請人と評価人による面談を行い、何を評価対象の事業にするかを定めるため、申請する段階で対象事業が明確になっている必要はない。評価は

対象とする特許に応じて3種類あり、必要に応じて選択できる。

4 パネルディスカッション～事業競争力を高める『事業適合性判定』と『貢献度評価』の効果的活用～

(1) パネリストによる報告(概要)

①天野齊氏(国立研究開発法人日本医療研究開発機構 知的財産部長)

・日本医療研究開発機構(AMED)は、平成27年4月に発足した機関で、研究資金を配分するJSTやNEDOの医療版である。これまで、経産省、文科省、厚労省の3省にわたっていた医療分野の研究資金を一本化し、基礎から実用化までの研究資金の配分を行う。AMEDでは、基本事業方針に「産業化へ向けた支援」を掲げ、知的財産に関する相談窓口や知財取得戦略の策定支援(コンサルテーション)等も行っている。仲裁センターとは相互補完的な関係になるのではないかと。

・医療分野の研究開発環境の変化により、医療研究開発の起点がアカデミア側にシフトし、その貢献度が大きくなっている。アカデミアの知財を産業界に移転して、それが最終製品に大きく貢献するということも出てくる。アカデミア側のインセンティブを上げるための貢献度評価が課題だ。ゲノムデータのみならず、臨床試験のデータも含め、データ自体が知的財産権としてどう保護されるのかが明確でない中で、データシェアが必要になってきている。医師の暗黙知のように知的財産権の枠外であるけれどもアカデミアが貢献するような場面もある。今までとは違った形の知財の在り方を考えていく必要がある。

・医療機器の開発では、医療機関側がニーズを提供し、産業界がものづくりをしていくが、医療機関側のニーズの提供が「着想の提供」にあたるかという問題や、臨床試験での医師の暗黙知は知的財産かという議論があり、知的財産の取り扱い(相場)が明確でない。きちんと貢献度評価しなければ、アカデミアの側もニーズを提供しにくくなる。ニーズ提供や解決提案での知財権帰属と利益配分との関係を調整していく必要がある。既存の特許の枠組みではできないのではないかと。

・医療の研究開発にはデータの利活用が必要で、数値データはもちろん、臨床データ、ゲノム情報等を共有しなければ研究が進まない。いわゆる非競争領域にお

けるデータ共有の必要性は政府の様々な部会においても指摘されているが、共有されたデータの貢献度をどう評価するか、データをどのような知的財産として保護していくかを考えていく必要がある。データに対する利用権として契約関係で処理していくとしても、データの提供者は多数に上るため、その間の調整が課題となる。臨床データについては被験者の個人情報の問題もある。臨床データがなければ薬の製造販売承認が得られないので事業ができないということもあり、事業に対する貢献度をどう考えていくかが課題だ。

・再生医療等製品では、医療機器・製薬業界、IT業界、精密機器の業界などいろいろな業種が一緒になって新しい製品を作る。業種によって知財の扱いも異なり、関係者の貢献度をどう評価していくかがこれからの大きな課題だ。仲裁センターの貢献度評価に期待している。

②久慈直登氏(一般社団法人日本知的財産協会専務理事)⁽¹¹⁾

・IoTでは、集まった情報を上位システムで共通化すれば利用しやすくなる。例えば自動車は、自動車だけでなく、消費者行動であるとか、環境、住居、物流といったいろいろなところとリンクして、連携することが必須になる。しかし、連携して全部が共有だと自分の取り分はないから、共有部分、独自部分の区別が必ず必要になり、自社ブランドは何か問われる。

・一つのデータを考えたときにも、関係する企業は多く出てくる。例えば、車でどこかに行く運転者が、家を出て、どこかのレストランに行くという場合、車が数分走れば1ギガとか2ギガのデータが発生する(その情報は個人情報にもなる)。それをどう集めるかという取得プランを作る人がいて、センサーでの取得を可能にする人がいて、取得したデータを管理するプログラムを作る人がいて、解析する人がいる(AIが入る場合もある)。そして、解析結果を利用して新しいビジネスモデルを作って、サービスを考える人が出てきて、個人がそれを利用する(利用しながらも新たなデータを作る)。これの繰り返しになる。登場人物が非常に多くなっていく。データ=知財は誰のものかが大きな問題だ。

・ビジネス(収益を得る領域)が、ハードやソフトウェアから、データ(情報・サービス)にシフトしていく可能性がある。特許は歴史的にハードへの対応を中心

にした制度。日本の特許法は「自然法則を利用した」という制約もある。これから先、情報系やサービス系の新ビジネスをどうやって保護するか。最近、ビジネスモデル特許が日本でも増えているが、これが加速する可能性はある。

・日本企業は、その成功体験から自前主義が強い。自前主義できたから外部連携の経験が少ない。当然、対応の専門組織もない。オープン・イノベーションが下手な理由がそうであれば、対応の専門組織をつくれればよいということになる。その一つとして、標準と知財を一緒にするという流れは企業の中で今ははっきりとある。その延長上に、オープン・イノベーションも知財もいろいろ企画できるのではないかと思う。

・日本は、世界的な大企業が各業種に存在する。大企業がどれだけうまく他社と連携できるか。大企業の存在は、日本のオープン・イノベーションへの一つの強みになると思う。

・もう一つの強みは、ハードが強いこと。ハードを組み合わせて、社会インフラまでつなげていくような新しい試みが Society5.0 ということかと思うが、大きなコンセプトの中にいろいろな会社が入ってくると、ビジネスとしては成功の可能性が非常に高くなってくる。ここで知財部門は、業種を超えて参加するパートナーの実力値、知財を評価するという問題に直面する。いま知的財産協会では、この問題が盛んに検討の対象になっている。

・従来の知財活動は整備されていて、改良出願を繰り返せばよかったし、調査や知財の評価は既存のライバルが対象だった。同じ業種ならライバルの実力値は分かるから判断できたが、第4次産業革命の時代になると、他業種との連携が必要になり、知財部門は、違う業界の知財を評価しなければならなくなる。

・「競争と協調」ということが一般に言われるが、実際問題としては、競争（自分のところの独自部分、利益を取れるところは何か、それを知財でどう固めるか）と協調（情報は共有しよう、連携しよう）の線引きをどうするか、うまくできるかどうか、それが一番大きな課題になってくる。企業の知財活動の中で、特許評価が必要になれば、知財部門はそれが本業だから評価するが、他業種の特許評価となると、これは非常に難しい。よく分からない。ここで第三者の意見が非常に有効になる可能性がある。事業適合性判定、貢献度評価を活用できる場面が出てくるのではないか。経営に

報告するときにも、お墨付きとして「第三者はこう言っている」というのは役に立つのではないか。

・仲裁センターには、判定、評価の経験をできるだけ蓄積して頂いて、日本企業のオープン・イノベーションに協力して頂きたい。

③藤田友之氏（技術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETRA）コンサルタント、前専務理事）⁽¹²⁾

・PETRA は2009年から活動を開始し、今回、新会社を作るところまで来た。PETRA は技術研究組合で、一昔前に一世を風靡した企業が並んでいます（笑）。皆さん実力はありますが、すべての技術を自社内で調達するという点で、失敗した。電子デバイスも途中までは良かったが、最近は「これ以上、電子立国やるんじゃない」と言われているが、光はまだ強い。特許庁の調査でも、日米欧で最も特許出願しているのは日本という結果が出ている。光LSIの中には、電気と違って、レーザーと導波路と変調器が入っている。ポスト「京」クラスのスパコンやデータセンターで使っていく。今回、非常にユニークなアイデアができたので、これを何とか実用的な姿にできないかということで、電機10社が互いに切磋琢磨する経産省／NEDOプロジェクトが実行された。

・PETRA では、この国家プロジェクトの成果を事業化するため、2013年に仲裁センターの事業適合性判定を受けた。仲裁センターの事業適合性判定は、企業内でやる特許有効性判定と全然違った。まず、件数が違う。調査会社の検索結果（38万件）から重複を除去して15万件に絞り、さらに光I/Oコアに限定して3万7千件まで機械的に絞り込み、最終的に2,350件について、弁理士・弁護士のペア（23.5組）で事業適合性を判定してもらった。つまり範囲が広い。自社特許部門で調査するときは、自社の強み弱みに対する思い込みがあって、ここをやればいいと対象を絞っていた。仲裁センターの事業適合性判定は、全く発想が違って、関係のありそうなものを片端から引っ掛けてくる。

・ただし、覚悟しないといけないのは面談。いきなり千本ノックが来ます（笑）。まる2日にわたって、「この技術は何ですか？」と質問されて、答えないと次へ行けない。体系化した説明が求められるので、意外な弱点に気づき、自分たちのためにもなった。面談で、我々のやりたい事業と技術をきちんと説明したうえで、弁理士、弁護士のペアの先生が議論して結論を出

してくれるので、その結論は大変役に立った。この客観性が企業の中でやるのとだいぶ違う。利害関係のある先生は排除されて、新鮮な眼で明細書を解析してくれたのも良かった。海外のお客さんにアプローチすると、まず知財のことを聞かれ、原文の提出を求められるが、第三者機関の仲裁センターで判定を受けたと言っていると、商談が先へ進む。

・貢献度評価は、技術研究組合を会社化するとき、貢献度に応じて株式を複数社に分配するのに活用できると思ったが、今回は1社が対象だったので必要なかった。ただし、各社の2000件のバックグラウンド特許が重要で、貢献度評価を通して各社にRewardし、新会社の体力を強化したい。

④松本好史氏（弁護士、日本知的財産仲裁センター第5部会副部長）

・第4次産業革命時代の事業戦略は知財戦略の裏付けが必須となる。マーケティングや経営の分野で用いられるフレームワークを用いた事業戦略の仮説構築と仮説検証が有効になるだろう。その際に、例えば、弱みの解消に事業を強くする特許を使っては自社の強みを減殺することになるので、新たに「攻めの特許」を獲得するための研究開発をして、その「攻めの特許」で相手とのクロスライセンスにより弱みを解消する、という戦略を立てたときに、弱みを認識する事業適合性判定と、攻めの特許を含めた貢献度評価が役に立つ。貢献度評価は、コア技術を延命するための周辺技術や他者の参入障壁となる代替技術に関する特許（強みを増大する守りの特許）も評価の対象とするから、企業での戦略的権利形成の達成度を評価するのに活用できる。第三者機関による評価は経営陣に対する客観的資料にもなる。

・職務発明の報奨金の配分を決めるときに、従来のように、製品等を実施された特許のみに報いる算定は必ずしも妥当ではない。事業に貢献する、弱みを解消する「攻めの特許」や強みを増大する「守りの特許」にもきちんと報いることが必要である。同制度は、これらの特許も事業遂行に有効なものとして評価の対象に含める。事業への貢献を指標とする「相当な利益」の算定基準は従業者等の理解を得やすいと考えられるし、不合理でもない。事業遂行に有効な戦略的権利を形成するインセンティブになるだろう。

(2) ディスカッション（概要）

Q アカデミアの貢献やデータベースは評価できるか？

【丸島氏】今の貢献度評価は、特許と営業秘密だけを対象にしている。第4次産業革命の時代になっても、特許が知的財産のベースになる事例なら今のままで対応できる。例えば、データベースが競争力の源泉になって、特許で保護されている部分が殆どで、特許に置き換えて評価できるならば可能だ。ところが、「データベース自身の競争力を出せ」と言われると、では何の法的根拠で出すのか分からない。著作権や個人情報などの法的保護の対象となる情報についても、今の制度は特許と営業秘密以外は対象にしていないので評価できない。

お医者さんの貢献というのは、「こういうのが欲しい」というだけで貢献になる。それをベースに機器が生まれ、発明も生まれてくる。法的には発明者ではないから特許に対する貢献度はないという見方もあるが、今回の仲裁センターの貢献度評価は絶対評価ではない、相対的な評価だ。だから、アカデミアの貢献についてはこうやって評価しましょうというルールを機構なり団体なりで作っていただければできると思う。

将来の発展形としては、データベースそのものを評価の対象にしたり、著作権を対象に含めたりすることも考えられる。

【天野氏】事業の競争力を高めるという視点から、特許以外の技術的な要素がどれだけ貢献しているかという相対的な評価の問題だと思う。それが登録された知的財産ではないとしても、貢献度を出すことはできるのではないかと考えている。

【丸島氏】今の制度は特許と営業秘密に限定しているので、それ以外の要素を評価できない。ユーザーからのご要望があれば、そういうところまで含めて検討したい。これからの時代は、特許と営業秘密以外のものも評価しないとイケない。評価対象を広げたいと個人的には思うが、まずは今の範囲で実績を挙げたい。

【藤田氏】最近、皆さんデータの付加価値をものすごく考えている。日本企業はあまり考えてこなかったと思うが、もっと考えないとイケない。事業に貢献する

データの付加価値は評価できるのではないか。

Q 三位一体が重要と言われているが、経営者が理解してくれない、事業部門が関心を持ってくれないという場合に、事業適合性判定や貢献度評価は活用できるか？

【久慈氏】社内で、これは黒です、白です、これだけ貢献度がありますという報告をしてもなかなか理解してもらえないことはあるだろう。そのときに、後押ししてくれる資料として外部の専門家の意見を役立てる方法はある。費用もそれほど高くないし、セカンドオピニオンとして、経営者や事業部門に報告するときや、外部にPRするときに役に立つと思う。

Q 自分でできる能力があるとしても？

【久慈氏】どんなに力があっても自分の目でみたときと相手がみたときとは違うことがある。第三者の意見は、力のある知財部門でも役に立つ場面はあると思う。

【丸島氏】経営者が対外的に発言するときは身内の意見でなく第三者の意見を必要とする。能力があれば要らないのではなく、あっても必要なときがある。藤田さんが指摘されたように、身内でない、第三者の目は大事だ。私も知財の仕事をしていて、知財の人に戒めたのは「社内の知財の評価と社外の知財の評価を違えるな」ということ。これをやったら根本が狂う。第三者の知財も自分の知財も同じ目線で評価することが重要。しかし、問題が起こるとどうしても相手を低く評価したがるのは知財部員の習性だ(笑)。だから、能力があるから第三者の評価はいらないということにはならない。

事業適合性判定の性質をよく理解して、ご活用いただきたい。1件の特許と事業の関係をみるのとは全く違う。どのような特許があるかも分かっていない状態で、こういうことやりたいですけど、何か危ないですか、大丈夫ですかというのが基本。事業について全体的に、第三者の目でどうかを見ている会社はあまりないと思う。ぜひご活用いただき、社内の反応を見ていただきたい。

【松本氏】事業戦略の仮説検証では、裏付けとなる知財戦略について他部門や経営陣が十分に認識していることが必要だと思うが、実際には事業戦略を立てる部門は、特許のことはよく分からないということで、知財部門に結論だけ聞いて、事業戦略に用いているのではないか。そうだとすると、経営陣にはなかなか理解してもらえないだろう。まずは部門間で知財戦略についてのある程度の共通理解が必要だ。

Q 実施しない特許の評価は企業内で行われているか？

【久慈氏】やっていると思う。使っていない特許は、維持費用の問題があるので、この先の使う可能性、他社をけん制する可能性といったものとのバランスを考えて、社内で、色分けをして、捨てたり、いろいろなことをやるが、もう少し客観的ないろいろな意見をいただければ、活用できる可能性はある。貢献度評価は役に立つかもしれない。

Q 産学連携の不実施補償や職務発明に活用できる可能性は？

【天野氏】一つの事業の中でのアカデミアの貢献度として、アカデミア側が納得するかどうかは別としても、十分な、公平性を持った客観的な評価であるということは理解していただけたらと思う。

ただし、アカデミアの貢献に対しては、不実施補償という金銭補償というよりは、インセンティブを上げるため、共同研究をやるとか、別な形での評価もありうるだろう。不実施補償というとなんかすぐにお金の話になってしまうので。

【久慈氏】不実施補償は変えないと、日本は、産学連携をこの十数年やってうまくいっていない。大学の貢献を不実施補償の金額で評価するというアプローチよりは、天野さんが指摘されるように、どのように次の研究に結び付ければいいのか、という別のアプローチが必要だと思う。

職務発明の報奨の在り方については、企業はいま舵を大きく切りつつある。貢献度について言えば、彼が発明者としてすごく功績があるというような意見は、それはそれで役に立つだろう。いろいろ工夫している

最中なので、貢献度評価も使えると名乗りを上げてもらえる、情報の一つになる。

【丸島氏】いま産学連携の契約パターンをみると、共有特許はお互いにライセンス自由にして、不実施補償は要らないよとなっている。アカデミアが知財を活用したいということだが、事業化に貢献したいということはあまり出ていない。一方で、バイドール特許の恩恵を受けている。あれは国民の税金だ。知財活用といって外国にもライセンスするのは違和感がある。日本でアカデミアの成果の事業実施率が低いのは、事業を実施する方向に努力しないで、知財を活用してすぐにお金に変える方向で動いているからではないか。

【天野氏】アカデミアの成果を実用化、産業化して、活かしていこうという方向性自体はアカデミアも同じだと思うが、不実施補償ありきは行き過ぎだと思う。かといって、アカデミアが自由に複数者にライセンスできるというのもまた違う話だろう。バイドールの趣旨から外れる使い方は許容されない。バランスをとりつつも、アカデミアのインセンティブを高めるような評価方法があるのではないか、そういう趣旨で申し上げた。

【丸島氏】企業でお困りの方がいて、不実施補償を要求されるわけだから、どのくらいが妥当なのかというときに、大学の知財だけで事業が成り立っているわけではない、複数の知財で成り立つ事業に対して、大学の知財がどのくらい貢献しているか、貢献度を評価する、そういう評価は公平にできる。不実施補償を払うな、払えということではなく、評価が必要なら評価できます、納得がいくのではないのでしょうか、そういう意味で提案している。

【天野氏】そういう意味では同じ考えだ。

【藤田氏】PETRA のプロジェクトでも大学の発明を製品に採用し、大きな投資を入れて実用化開発を進め、事業化のレベルに引き上げた。大学の先生は、そのプロセスが経験できただけで嬉しいと言っていた。本当に連携していれば、不実施補償の金額問題にならないはず。一緒に作り上げることが重要だ。

Q これらの制度はこれからの時代にも合うか？

【天野氏】いろいろな業種の人と一緒にあって新たなプロジェクトをやっていくときには、こういう客観的な評価をしていただけるというのは非常にありがたい。必要性はこれからますます増えていくだろう。

【丸島氏】いまの制度だと、これからの時代に全部は対応できない。貢献度評価をもっと必要とする時代になると思う。対応できるように中を発展的に改善するのが必要だろう。競争力の源泉が変化してきているのだから、それを評価は何もしないというのはどうか。誰かが評価できる仕組みを作るのは必要だと思う。

【久慈氏】いまの時点で特許に集中してやるというのはそのとおりだと思う。それをできるだけうまく機能させていただいて、どんどん変化が起きてくるから、それに合わせて変えていけばいい。基盤をきちんとすることが、いま必要なことではないか。

【藤田氏】先日、友人が英国エリザベス女王工学賞を受賞した。彼が発明した特許が当時の社内では事業化できないとわかり、転職して事業に貢献した結果、得た賞である。これからの時代は、特許を持っているだけでなく、自らその特許を基にした事業を推進していく姿勢が極めて重要だと思う。

また、これから海外で事業を始めようとする人には、事業適合性判定がとても役に立つ。身内の企業内でチェックしたと言っても信用されないが、仲裁センターでチェックされたと言うと、全然違う。知財訴訟の多い海外での事業を楽に開始できる。

Ⅲ 考察

以上を踏まえ「事業適合性判定」と「事業に対する特許の貢献度評価」の効果的活用について考察する。

1 事業適合性判定

事業適合性判定は、研究開発、試作、製品化・量産段階等において、研究開発テーマや事業等に影響を与える先行特許があるかどうかについて、判定人（弁護士と弁理士）が協同して質的な評価を行うものであり、第三者的観点からの弱みの認識を可能とする制度である。

同制度は、もともと弱みの認識を自社でできない中小ベンチャーの方々への事業化サポートとして発案されたものであるが、力のある知財部を有する大企業にとっても第三者による判断が有益な場合が少なくないことが、久慈氏や藤田氏らの発言により確認できた。また、独立の第三者機関による判定であることが、海外展開や経営層への報告等において有効であることも確認できた。

同制度に対しては、①全体的に安価であり、スピード感もある、②特許マップが提供される、③判定レベルを選択できる、④判定人がこの分野において信頼できる専門家である、といった評価が寄せられている⁽¹³⁾。また、ユーザーからの要望に応じて、外国の他者発明等の判定、間接侵害や均等の判定、先使用権の判定が追加され、制度が拡充された。同制度の活用可能性が更に広がったといえるだろう。

2 事業に対する特許の貢献度評価

事業に対する特許の貢献度評価は、森氏や松本氏が述べたとおり、①共同事業化における株式や利益の配分、②産学官連携における不実施補償、③職務発明の報奨、④パテントプールのロイヤリティ配分、⑤戦略的な特許群形成の評価等の場面で活用できる。

特に上記⑤の場面での活用については、平成25年度特許庁産業財産制度問題調査研究においても強く意識されていた。しかし、「弱みの特許」や「攻めの特許」の存在及び役割（事業に影響を与える弱みの特許を認識し攻めの特許によりその排他力を消す）については、未だ十分に認識されていないと思われる。事業適合性判定は、弱みの特許を第三者的観点で認識させるものであり、事業に対する特許の貢献度評価は、強みの特許、攻めの特許をも含めて評価の対象とするものであるから、これらの制度が、事業強化の戦略的特許群形成活動に広く活用されることを期待したい。

久慈氏からは、仲裁センターの貢献度評価が、業種を超えて参加するパートナーの実力値の評価において有効になる可能性が示された。他業種との連携が必須となる第4次産業革命時代の活用方法として注目したい。

天野氏からは、アカデミアによる医療ニーズの提供やデータの提供等、特許以外の技術的要素の貢献度評価という課題が示された。仲裁センターの貢献度評価は、現在は、特許と営業秘密のみを対象とするが、例

えばデータベースについて、特許で保護されている部分が殆どで、特許に置き換えて評価できるならば、現在の制度で評価が可能である。また、医療ニーズの提供について、提供者は法的には発明者にはならないとしても、仲裁センターの貢献度評価は、絶対評価ではなく、相対的評価であるから、当該ニーズ提供の特許に対する貢献度について評価基準を決めてもらえれば仲裁センターにおいて特許の評価の枠内で評価は可能である。

もともと、丸島氏が指摘するように、競争力の源泉が変化してきている以上、ニーズに対応して評価対象を広げていくことは不可欠と思われ、同制度の発展的改善が望まれる。

3 おわりに

仲裁センターの「事業適合性判定」と「事業に対する特許の貢献度評価」の両制度は、事業の強みを増し、維持し、弱みを解消する知財戦略を実践する上で、欠くことのできない重要な役割を担う。こうした価値あるサービスが、公共性の高い第三者機関によって、高品質、かつ、安価に提供されようとしていることの意義は大きい。

どちらの制度にも、「面談」が組み込まれているから、知識や経験のない人でも、専門家（判定人、評価人）に相談しながら、適切に手続きを進めることが可能である。各種書式のほか「利用の手引き」やQ&Aも整えられているし、事前相談（1万円）に申し込めば、申請書の書き方に至るまで、具体的な利用方法を丁寧に教えてくれる。ユーザーの立場に立った、非常に使い勝手のよい制度である。

中小ベンチャー企業の方々をはじめ、大企業の知財部、国家プロジェクトの担当者、産学官連携に携わるの方々、中小ベンチャーへの助成や融資等を検討する公的機関・金融機関の担当者の方々に、これらの制度の存在と役割、機能が十分に周知・理解され、広く活用されることを期待する。

以上

(注)

- (1) 「事業の中での知的財産権の貢献割合に関する調査研究報告書」（平成25年度特許庁産業財産制度問題調査研究報告書）
- (2) 「事業に対する特許の貢献度評価の実用化研究について」

(平成 27 年 3 月日本知的財産仲裁センター)

- (3) 丸島儀一、川上敏寛「事業を強くする視点での知財の貢献度評価～価格競争から価値創造への事業モデルの転換に向けて～」特許ニュース No.13766 (平成 26 年 7 月 24 日) 参照。
- (4) 「攻めの特許」は、実施事業に「弱み」が存在した場合に、当該「弱み」となる特許を保有する第三者が事業に実施しているか、実施したがる特許であるから、「攻めの特許」を把握するには、「弱み」を認識する作業が前提となる。
- (5) 主催：日本知的財産仲裁センター、日本弁護士連合会、日本弁理士会 後援：国立研究開発法人日本医療研究開発機構、一般社団法人日本知的財産協会
- (6) 参加申込受付開始後 300 名の定員が急遽 500 名に拡大されたものの、締切日前に受付が締め切られた。
- (7) 本シンポジウムの概要を簡潔にまとめた記事 (速報版) は特許ニュース No.14425 (平成 29 年 4 月 14 日) に掲載されている。本稿は発行元の経済産業調査会の許可を得て詳細版として寄稿するものである。なお、筆者は、前記注 1 の特許庁調査研究及び前記注 2 の実用化研究に委員として参加したことから、本シンポジウム第 II 部のモデレータを務めた。
- (8) 小宮氏は 2001 年 6 月から 3 年間、経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室長を務め、小泉政権下での国家的な知的財産戦略の策定に参画したほか、営業秘密の刑事罰化、模倣品対策、知的財産報告書、知的財産経営の推進等に取り組んだ。2016 年 6 月より現職。
- (9) 特許庁は 2016 年 10 月より「第四次産業革命を視野に入れ

た知財システムの在り方に関する検討会」を開催し、経済産業省の経済産業政策局、産業技術環境局等の各局と連携しつつ、新しい知財システムの在り方に関する検討を開始した。2017 年 4 月に報告書が取りまとめられる予定である。

- (10) 丸島氏は、1960 年、キヤノン株式会社に入社後、特許課に配属、知的財産の面からグローバルな視点で事業を強くするための三位一体の知財戦略の構築と経営に資する知的財産の創造サイクルの全範囲にわたっての戦略的な実践活動に従事した。1983 年、取締役特許法務本部長、1989 年、常務取締役、経営者の立場から全社的な視点で事業戦略に合う知財戦略の構築と戦略的な実践活動に取り組む。1993 年、専務取締役、2000 年～2009 年同社顧問。前記注 1 の特許庁調査研究で委員長を務めた。
- (11) 前記注 1 の特許庁調査研究に委員として参加した。
- (12) 前記注 1 の特許庁調査研究にオブザーバーとして参加した。
- (13) 2012 年 12 月 5 日開催の日本知的財産仲裁センターの「事業適合性判定」に関するシンポジウム (主催：日本弁理士会 ADR 推進機構、日本知的財産仲裁センター、後援：日本知的財産協会) での萩原恒昭氏 (日本知的財産協会会員、凸版印刷株式会社法務本部長) の発言。同シンポジウムの概要は、特許ニュース No.13437 (平成 25 年 3 月 21 日) 参照。

(原稿受領 2017. 3. 31)