

企業内特許技術者による特許戦略への貢献



Dr.Klaus Hinkelmann*

特許は、技術革新の導入において、企業が市場における地位を確保するために、大きく貢献し得るものである。そして、かかる地位の確保に向けて、企業目的のための特許戦略は重要である。

特許戦略と企業目的とは密接に関連するものであり、また、それは会社のノウハウを含むものなので、特許戦略の立案とその実現は、通常、企業内の特許技術者（patent engineer）の主導で行われる。ただ例外的な場合として、特に特許戦略の実現については、外部の特許弁理士が特許戦略に関わることがある。

1989年から2000年まで、私は、ドイツの化学会社 BASF Aktiengesellschaft (BASF) において、特許技術者として働いていた。その間、私は、特定の化学製品を担当していた。さらに、私は、アジアにおける知的財産を担当しており、1995年4月から1998年3月まで、BASFの知的財産部の東アジア代表として日本で働いていた。これらの経験から私は、特定の化学品に関して、また、特定の地域に関して、企業の内部から特許戦略の問題を見抜く洞察力を養った。以下において私は、その守秘密義務に反しない限りにおいて、企業の特許戦略に対する企業内特許技術者の貢献を左右する基本的な考え方について述べてみる。

「特許技術者」は、高い技術的又は科学的な学位（BASFでは通常化学の博士号）と、通常企業内のトレーニングによって得られる特許事件に関する専門的な経験を持っている。これらの特許技術者は、多くの場合ヨーロッパ特許弁理士であるが、それは、ヨーロッパ特許弁理士の試験が、有資格者の下で3年間の実務経験を経た後に受験を認められるものだからである。また、特許技術者の中には、それほど多くはないものの、ドイツの特許弁理士の試験を受験する者もいる。

一般に、特許技術者は、特定の技術分野（特定の生産ライン）を担当し、それと関連のある全ての社内部門の特許分野における必要事項を管理する。特許技術

者は、このように、企業の最終目的を達成する最良の方法で特許を利用するために、研究、開発、生産、マーケティング及び販売の各部門のスタッフと協力する。例えば、研究開発費が増大すると、特許の状況は、しばしば複雑になる。このため、研究者に対して、見込みのある有望な研究に関する明瞭なガイドラインを示すことが重要である。

特許技術者の仕事の性格は、この数年間で大きく変化した。大企業においては、特許出願、異議申立書、特許の有効性と侵害の検討、及びライセンス契約のための書類作成に費やす時間は減少し、その代わりに、特許戦略に関する助言とその実現のために費やす時間が増大した。実際、多くの大企業が、特許業務の少なくとも一部を外部の特許・法律事務所に委託する理由の1つは、社内の特許技術者が、より多くの時間を、特許戦略の業務に関わる業務のために費やすようにすることにある。

このため、社内特許技術者は、益々企業の特許戦略業務に従事するようになっている。特許戦略及びそれを達成する手段は、各企業の技術分野に応じて異なる。また、それらは、各企業が戦略的な特許業務に割り当てる費用や、その業務の類型や仕事量によって、異なるであろう。特許技術者が、自社と競業他社のパテント・ポートフォリオに関して、十分な知識を持っていることは重要である。パテント・ポートフォリオの管理という重要な職務を行うためには、その企業がその特許権によって何を達成しようとしているかについて理解する必要がある。これに関連して、3つの重要な戦略的な目的がある。それは、収入の創出（特許が自社の売上げに大きく貢献すること）、操業の自由（他社の特許による制約を受けることなく自社製品を製造・販売できること）、及び独占の形成（特許によって特定

* ドイツ及びヨーロッパ特許弁理士
E-mail: KV.Hinkelmann@t-online.de

商品の市場を独占すること)である。

電子工業や化学工業では、多くの場合、操業の自由と収入の創出が混ざり合った戦略が存在する。電子工業では、化学工業や製薬業とは対照的に、一般に、独占を達成することはできない。その理由の1つは、製品の複雑さ(例えば、携帯電話)にあり、このため、1つの企業がその製品に含まれる技術を単独で支配することは、殆ど不可能である。

例えば、企業にとって、活動(生産)の自由を持つことは重要な目標であろう。そこで、競業他社のパテント・ポートフォリオに注意を払い、その特許出願を妨害する場合には、情報提供、異議申立、無効審判等の適切な手段を取ることが、最も重要である。

特許技術者は、特許戦略の手段に精通していなければならない。社内の同僚に対して、戦略的な特許(例えば、特許の独占、特許の阻止、特許の保持)や、戦術上の特許(例えば、広報活動に役立つ特許、競業者に混乱を引き起こすための特許、競業者による権利化を回避するために発明を開示する特許、あるいは他の特許権者が将来使用せざるを得なくなる可能性のある特許)の可能性と必要性を教示することは、特許技術者の職務である。

特許戦略は、可能な限り低いコストで、企業のパテント・ポートフォリオや他の活動(例えば異議申立)を管理することを必要とする。このため、特許技術者は、最適のパテント・ポートフォリオを作り出すことができるように、社内の異なる部門の知識と利益を調整する。適切な戦略の立案のためには、市場、技術及び特許に要するコストの諸条件と、それらの相関性に関する知識が必要である。

事業体が異なれば、それぞれの特許戦略も異なってくる。しかしながら、特許戦略は、本質的に一定の事業目的を持っている事業体(例えば1つの生産ラインを扱う事業体)によって進められるべきである。もっとも、重要で且つ幅広く適用可能な技術の開発や確保のように、(複数の事業体や複数の生産ラインに共通する)より一般的な戦略があるかも知れない。特許技術者は、さらに、各国毎に異なる特許活動を伴う国際的な戦略の展開を可能にするために、他の国における特許の状況を適切に概観することができなくてはならない。

企業は、自らのパテント・ポートフォリオを分析す

ることによって、自社の強みと弱点を知ることができ、また、ビジネスチャンスとそのリスクを知ることができる。特許技術者は、市場における成功のための特許の戦略的重要性、ポートフォリオの価値、外国特許の構成、及び自社の技術的な地位と市場における地位を分析することによって、特許環境(patent environment)を考慮に入れた場合に、自社の特許活動がその事業活動に沿ったものであるか否かを見極めるべきである。特許環境(patent environment)は、その企業の技術分野と経営状況に依存するものである。このため、考慮すべき他の要因として、ライセンス契約の存在、競業者の攻撃性、あるいは企業倫理(standards)の存在等についても気を配る必要がある。

特許権の戦略上の重要性は、特許技術者が率いる研究開発とマーケティングの専門家からなるチームによって決定されるべきである。人的資源と財源、及び実現可能性は、分析の正確さの程度を制限するだろう。発明の価値(戦略上の重要性を含めた)は、一定の基準を適用することにより評価される。分析の焦点及びその正確さの程度は変わるかもしれない。特許技術者は、請求の範囲、当該技術の重要性、特許の有効性及び他の特許権への依存性等の要因が考慮されているか否かを確認しなければならない。

特許技術者による重要な貢献は、コストに対して直接的かつ抑制可能な影響を持つ外国特許に関連するものである。外国での特許活動の範囲は、自社の営業にとっての当該国の重要性を反映するものであるが、それは、それぞれのコスト、保護の範囲、及び特許権の実施可能性による影響を強く受けるだろう。

以下に述べる a) 特許会議(Patent Conference)や、b) 競業対策会議(Opposition Meeting)等のパテント・ポートフォリオ会議、及び特定の製品のための特許の状況に関する会議は、特許戦略を練り上げて実行するために行われるものである。

a) 特許会議

特許部では、しばしば、自らの知識によっては、付与された特許による保護の必要性や経済性を判断することができない場合がある。それぞれの事業体の専門家は、特許会議において自らの見解を示すべきであり、それによって、マーケティングの情報(競業者の生産地域、重要な市場、等)が、各国における特許権のコ

ストや実施可能性に関する特許技術者の知識と結合される。決定されるべき事項、生じ得るコスト及び当該特許権の実際の法的地位は、会議の開始前に全ての参加者に知らされていなくてはならない。

会議に際して、特許技術者は、特許書類あるいは少なくともそれらのクレームのコピー、特許権や特許出願を有する国のリスト、各国毎に異なる保護の範囲、権利の残存期間、予測されるコスト、既存の法的な欠陥、関税や賦課金、ライセンス、及び影響を受ける製品、等に関する必要書類を準備する。それらの書類は、特許技術者の指導の下で、それらについて議論される特許会議の数日前に配付される。

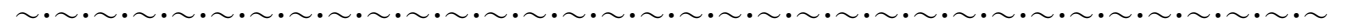
特許会議の終了後にそのプロトコルが配布され、また、決定事項は、特許部によって実行に移される。特許会議で決定される事項には、新たな特許出願がなされるべきか、あるいは当該発明を秘密状態に維持して

おくべきか、外国出願の対象となる国の選択、審査請求や調査を行う国の決定、特許取得後の国別リストの再検討、拒絶査定に対する法的手段、ライセンスの付与、特許権の維持、発明者への発明あるいは特許（出願）の譲渡、等が含まれる。

b) 競業対策会議

特許技術者の主導で進められる競業対策会議では、マーケティング・営業部門や研究・開発部門の専門家の中で、競業者の特許出願や特許権についての議論がなされ、それらと自社の活動との関連性が明らかにされる。そして、他社の特許（出願）に攻撃をかけるか、あるいは当分の間静観するかが決定される。もし、異議申立又は無効請求の手続を起す場合には、必要な準備作業（実験、先行技術調査、等）についての合意がなされる。

(原稿受領 2003. 12. 3)



「パテント」本文をホームページに掲載しています

本誌は、2002年1月号から本文を日本弁理士会ホームページ (URL=<http://www.jpaa.or.jp/>) でもご覧になれます。

各月号のホームページへの掲載開始は、「パテント」発行月から2ヵ月後の月初めとします。掲載記事の全文検索も可能となる予定です。

1985年1月号以降の掲載記事については、同じく日本弁理士会ホームページから目次検索が可能となっていますので併せてご活用下さい (URL=<http://ucgi.jpaa.or.jp/pindex/>)。

なお、本誌はこれまで通り定期購読が可能です。掲載記事を発行月に確実にご覧になりたい方は定期購読をご利用下さい。

日本弁理士会広報課行 FAX 03-3581-9188

パテント定期購読申込書

ふりがな お名前		ふりがな 団体名	
送付先住所	〒 —		
電話番号	() —	定期購読開始号	
FAX番号	() —	年 月号から1年間	

「パテント」誌の年間購読をご希望の方は、上記の購読申込用紙にご記入の上、FAXして下さい。

(宛先: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2 日本弁理士会広報課パテント担当行)

年間購読料 10,500円 (送料・消費税込)