

未使用特許権の流通について

知財流通流動化検討委員会 委員 松村 修治



目次

1. はじめに
2. 未使用特許権（休眠特許権）とは
3. 少数の役に立つ未使用特許権はどこに？
4. 未使用特許権の活用に向けて
 - (1) 弁理士のやれること
 - (2) 特許流通アドバイザーの活用
 - (3) 未使用特許権活用と資金調達
 - (4) 知財コンサルタントと経営コンサルタント
5. むすび

1. はじめに

未使用特許権（休眠特許権）を活用して新しい商品の開発をし、新事業を創出しようとする事が相当前から叫ばれております。

国内で保有されております特許権の総数は100万件であると云われており、その中で実際に使用されている特許権は30万件、多くて35万件と推定されております。従って、未使用特許権の数は65万～70万件有ることになります。

このような膨大な未使用特許権の中には当然価値の高いものが存在して、これらを活用して新事業を創出してはと云うことは誰しも考えるところであります。その実態はどのようになっているのでしょうか？なぜこのように多くの未使用特許権がお金をかけてまで維持されているのでしょうか？もっと有効な使い道はないのでしょうか？そこで未使用特許権の流通について以下考えるところを説明したいと思っております。

2. 未使用特許権（休眠特許権）とは

特許権を使用と云う観点で分類しますと次のようになるのではと思っております。

つまり、まず、使用特許権 A と未使用特許権 B に大きく分類されます。

使用特許権 A の中には権利者（自社）が自ら使用している特許権 AA と第三者（他社）に実施権等を許諾して使用されている特許権 AB が存在いたします。

一方、未使用特許権 B の中には、自社で使用している特許権 A の周辺を固めるべく取得された特許権 BA、自社で使用している特許権 AA が使用されている商品に類似した商品が他社から発売されるのを阻止する意味で権利化された特許権 BB があります。これらの特許権 BA、BB は防衛的特許権と云われております。

また、未使用特許権 B の中には、全く箸にも棒にもかからない無価値な特許権 BC もあります。また、現在のところ使用されてはいないけれども、或る技術・素材が開発されれば有効に使用できると考えられ、自社で温存されている、所謂、将来特許権 BD があります。また、大手企業などで保有特許権の数があまりにも多く、その評価が十分にできていない未評価特許権 BE も存在いたします。

また、現在でも実施できる程度に技術開発もなされ、ノウハウも蓄積された技術に関する特許権 BF も存在いたします。

さらに、上記特許権 BA、BB、BC、BD、BE、BF のいずれかを含むこととなりますが、自社が他社とある製品分野について広範囲なクロスライセンス契約を締結した場合に、自社の有力特許権に含まれてライセンスされているが、ライセンス先でも使用されていない未使用特許権 BG 等が存在致します。

上記の未使用特許権 B を考察しますと、BA、BB の防衛的特許権は他社の類似商品の発売を阻止している大切な特許権であり、これらの防衛的特許権 BA、BB はむしろ使用特許権 A の分類に入れても良いのではと思っております。

また、クロスライセンスに含まれた未使用特許権 BG（相手方の他社で使用されているかは不明）はその未使用特許権 BG も含めてクロスライセンスが成立している訳ですから、この未使用特許権 BG も使用特許権 A の分類に入れるべきであると思っております。

全く箸にも棒にもかからない無価値な特許権 BC は永久に目覚めることのない休眠特許権でしょう。この

類の特許権については年金納付を速やかにストップするのが得策です。

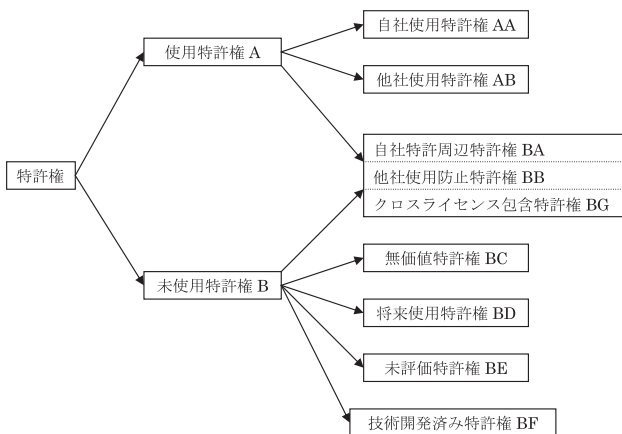
将来特許権 BD については自社が権利を温存している訳ですから、他社にライセンスしようとはしないのではないのでしょうか。権利者が大学とか国の研究機関の場合、自ら実施することはないので、ライセンスの可能性は高いでしょうが。これらの将来特許権 BD はすぐに使用できる特許ではないのでライセンスを受けたり権利を譲渡してもらっても、すぐに役に立ちません。

次に、未評価特許権 BE については玉石混交ですが、価値のある特許権は自社で把握しているでしょうから、圧倒的に石でしょう。ただし、自社にとって石でも第三者にとって玉である場合もあるかも知れません。

現在でも実施できる程度に技術開発もなされ、ノウハウも蓄積された技術に関する特許権 BF については、自社にとって市場が小さいとか、何らかの理由で使用されていないのですが、他社にとっては魅力的な特許権と言えるでしょう。

このように、未使用特許権の中には種々雑多のものが存在いたします。防衛的特許権 BA, BB とクロスライセンスに含まれた未使用特許権 BG を上記の理由で使用特許権 A の類に入れますと、使用特許権 A の割合は相当に大きくなると考えられます。そして、箸にも棒にもかからない無価値な特許権 BC は流通いたしませんし、未評価特許権 BE もほとんど石であると考え、残る未使用特許権の数は極めて少ないのではと思われま

す。従って、未使用特許権は活用できる、売れる、つまり箸にも棒にもかからない特許権まで売れるという誤解を与えるような煽り立ては良くないと思います。未使用特許権の中に少数の役に立つ特許権があるということ認識した上で未使用特許権の流通を考えるべきであると思います。



3. 少数の役に立つ未使用特許権はどこに？

役に立つ少数の未使用特許権はどこに存在し、どのようにして見つければ良いのでしょうか。

例えば特許庁の電子図書館を利用して、自分が欲しいと思う特許権を検索することは、時間をかければ探し出すことは可能でしょう。しかし見つけられた特許がライセンスの対象になっているかは不明であり、この確認がまた大変な作業になります。従って、このような手段で検索される方は稀でしょう。

むしろ、財団法人日本特許情報機構が提供している特許流通データベースを利用するのが良いのではと思われま

す。平成 17 年度末で約 5 万 8 千件の開放特許が登録されています。インターネット上で一括して検索できますし、また、開放特許の中から事業化ポテンシャルの高いと思われる案件を選んで、新製品・新事業アイデアを付加して冊子として提供されている開放特許活用例集を利用するのも良いでしょう。

この特許流通データベースの内訳は、企業：1,158 名、32,769 件、個人：1,402 名、2,533 件、学術研究機関 113 名、16,263 件、大学・TLO：71 名、4,734 件と云われております。

特許権を売りたい、あるいはライセンスしたいという企業・大学・TLO・学術研究機関・個人は特許流通データベースへの登録のことは知っていて、結構積極的に登録しております。そして、国等も中小企業やベンチャー企業に向けてこのような開放特許が使用できることを知らせております。

このように、提供できる特許権はデータベースが一応存在し、その数も多くあり、それらを使用することができるとも広く知らされております。それにも拘わらずなぜ、未使用特許の活用が遅滞として進まないのでしょうか？

一つの原因は、中小企業・ベンチャー企業の方々が、新規事業を考えたとき、その相談を弁理士にすれば良いと考

えないこと、また、良いネタがあるのに新規事業に手を出さずにおられることではないのでしょうか？

もともと未使用特許の活用を推進することに無理があるのでしょうか。未使用特許の活用には無理があると決めつけて我々弁理士は何もしなくてよいのでしょうか？

決めつけないで、可能な努力をし、折角存在する有力な未使用特許権に光を当て、新事業を多数創出することが国の経済発展に寄与することになるのではと考

えます。そのために弁理士は何をすれば、どんな努力をすれば良いのでしょうか。

4. 未使用特許権の活用に向けて

問題は、これらの特許権を必要とする企業があるのかどうか、あるのであればその企業をどのようにして掴むのかです。日本の企業のうち90%以上が中小企業・ベンチャー企業と云われております。これらの企業に知的財産で係わるのは特許事務所を経営している弁理士の方々であり、企業内弁理士の方々はそれほど多くの係わりはなく、むしろ特許権を提供する方でしょう。

(1) 弁理士のやれること

まず、第1に事務所経営の弁理士の方々がやるべきことは、自分の顧客の中小企業・ベンチャー企業に対し、取得した特許権の有効活用に関する相談と、特許権を軸として新規事業を立ち上げるという相談に乗れますと宣伝をすることであると思います。中小企業・ベンチャー企業の方々は弁理士は権利を取得するのが業務であり、上記のような仕事はできないと思っておられるか、考えもされていないのではないのでしょうか？ 弁理士の方も権利取得が主たる業務で、他のことにはあまり関心がないというのが実情だと思います。弁理士が権利取得中心から一歩踏み出して、企業経営に関与することになれば、中小企業・ベンチャー企業の方々は弁理士を自社の顧問などにするでしょう。

新規事業の相談がくるようになればニーズに合ったシーズを探す努力から始めれば良いわけです。例えば、有力な特許権と技術・ノウハウ・製造設備などを提供できる企業とのマッチングがとれた場合、弁理士は両者を結び付ける契約書を作成しなければなりません。この契約書を作成するには、特許的観点・技術的観点は当然のことながら、経営的観点からも十分検討することも必要でしょう。また、相手企業と条件について交渉もしなければなりません。

勿論その根底にあるのは、技術を含め有力特許権の評価であり、このことは弁理士しか為し得ない事柄であることを考慮すると、中小企業・ベンチャー企業が弁理士に対し、新規事業の相談をするのは必然性が高いと思います。ただし、契約交渉から契約まで、さらに、新規事業のための商標出願など新規事業戦略まで相談に乗れる実力を弁理士は養う必要があります。権利取得には種々の要素が含まれており顧客の経営にとって必要なことを考えて明細書を作成しなければなりません。

んし、顧客の発明者との口頭による駆け引きなどの経験から、契約交渉も可能でしょう。また、論理的な文章作成はプロですから、契約書の作成も十分こなせます。弁理士はそれだけの高い能力を有しておりますから、必ず、中小企業・ベンチャー企業のお役に立てるものと考えます。

(2) 特許流通アドバイザーの活用

社団法人発明協会が特許流通アドバイザー制度を推進しておられます。特許流通アドバイザーは現在全国に百数十名おられると聞いております。派遣事業として平成9年より開始され、全国の都道府県・TLO等にアドバイザーを派遣し、企業訪問を中心とした活動がなされております。企業・大学・研究機関が保有する提供可能な特許権の発掘と、中小企業・ベンチャー企業の特許導入ニーズを把握し、両者のマッチングのアドバイスが実施されております。

特許流通アドバイザーは弁理士のほか、物づくり歴15年以上の技術者がその任に当たっておられ、成果が着々と上がっております。平成17年度で累計7485件、この中に2,000件程度の特許の流通があるようです。技術移転全体で、製品の売上高、開発投資額、ライセンス収入、新規雇用の人件費等を含めると累計で2,045億円の経済効果があったと云われております。

従って、この制度は、地道な活動ではありますが、未使用特許権の活用について実績が上がっていることを考えますと、もっと積極的に推進して良いのではと考えます。特に、企業を退職されたベテランの技術者・特許に携わってきた方々は、過去の経験を生かして十分な活躍が期待できますから、もっと採用して規模を拡大してはどうでしょうか？

(3) 未使用特許権活用と資金調達

未使用特許権の活用と資金調達の典型的な例はピンチェンジモデルで有名な知的財産権の証券化でしょう。

概略を説明します。スカラ社（光科学系特許権を保有する光学レンズ分野のベンチャー企業）が4件の特許権をSPC（特定目的会社）に譲渡し、SPCはピンチェンジ社に同特許権の専用実施権を設定するとともに、その特許権のロイヤルティーを裏付けとして投資家に証券を発行しました。三井住友銀行、伊藤忠商事などが投資をして、スカラ社は特許権の譲渡代金という形でSPCから資金調達をしました。ピンチェンジ社は上記特許権を用いて新規事業を成功させました。ロイヤルティーは投資家への利息・配当金の原資などに充

てられます。

このように、ピンチェンジモデルはスカラ社の未使用特許権を活用して資金を調達することができ、ピンチェンジ社は新規事業を立ち上げることができました。知的財産権の証券化という特異な例ですが未使用特許権活用の成功事例と言えます。

このほか、自社の特許権に未使用であっても将来性のある有力なものがあれば、この特許権を担保にして銀行から融資を受けることも可能です。このような未使用特許権の活用はまだまだ、中小企業・ベンチャー企業の方々に知られていないのではないかと思います。

(4) 知財コンサルタントと経営コンサルタント

最近、知財コンサルタントということが云われており、その中身は知的財産に関して企業に種々のアドバイスをしましよと云うことではないかと思えます。この知的財産コンサルタントは勿論有料ですから、中小企業・ベンチャー企業にとっては、大枚支払って知財コンサルタントを受けようとするところは少ないでしょう。必要な時に特許出願してくれればよいと思っておられるのでしょうか。

世の中には経営コンサルタントを事業にしておられる方々がおられます。税理士さん、中小企業診断士の方、社会保険労務士の方々が多いようですが、むしろ無資格の方も結構おられます。無資格だからダメと云うことではなく、むしろ、この方々は、企業で種々の仕事を体験され、経営のなんたるかをご存じの優秀な方々が多いように思えます。

経営コンサルタントの方々の仕事の対象とする分野は、概ね人事・経営指導・財務・経理支援・商品企画・新規事業・マーケティング・店舗改善などです。ここには知財コンサルタントはありません。中には入れている人もあるでしょうが。

経営コンサルタントの方々の弱点は、上記のコンサルティングを行う上で、知財の観点が悪く、考慮せずに済まされる傾向にあることです。知財を必要としないコンサルタントももちろん多くあるでしょうが、商品企画は知財抜きでは考えられませんし、新規事業を立ち上げる時、本課題の未使用特許権の活用から考えるのも一方策でしょうし、新商品の商標をどうするか、どこかと提携する場合、あるいは技術を導入する場合、

契約はどうするかなど、弁理士が関与する場面は多々あります。

さらには財務・経理支援面でも、新規事業を立ち上げる場合の資金調達はどうか、知財担保融資など知財を基に資金を調達できるなどは経営コンサルタントの方にご存じないでしょう。

経営コンサルタントの方で、知財面が弱いと考える経営コンサルタントの中に知財を取り入れている方々がおられます。最初は技術導入契約や、著作権の許諾契約など少し知財から外れたところから話が始まり、徐々に、ロゴはどうするか？ 特許出願はしなくてよいか、他社特許は？ など知財の方に入ってゆきます。我田引水のようなですね！

こういった経営コンサルタントの方々との共同作業の時にも未使用特許の活用のことは出てくるように思えます。

5. むすび

未使用特許権の活用について考えている中で、弁理士は、権利取得中心の事業から脱却して、顧客、特に中小企業・ベンチャー企業の経営に役立つ広範囲な分野の仕事をこなせる技量を備えた弁理士になることが必要であると思っております。一人の弁理士がある程度オールマイティーに仕事がこなせるように日々努力することが必要になってきているように思えます。知財コンサルタントではなく知財を見据えた経営コンサルタントの道を歩むべきではないでしょうか。

例えば、医療の現場を考えますと、どんどん専門細分化が進んできています。地方の辺鄙な村、島の診療所などで医療活動をしようとするれば、あらゆる分野の医療について習熟した医者であることが必要でしょう。勿論高度な医療分野ではその道の専門家が必要なことは当然です。

弁理士も、専門細分化された高度な部分に強い方々、広く経営まで熟知した方々、その両方が必要であると思えます。権利取得中心から脱却して経営に役立つ弁理士、知財を見据えた経営コンサルタントの道を目指すべきではないでしょうか。未使用特許権の活用もそう云った中から推進されてくるように思えます。

(原稿受領 2009. 2. 26)