

Discourse

Intellectual Property Strategy in Companies and Intellectual Property Management

Naoki KYOMOTO¹

Abstract

Toward intellectual property-based country, strengthening creation, protection and use of intellectual property are now being carried out throughout the country. Particularly, drawing up and achieving of intellectual property strategy are severely required for companies for differentiation of products and strengthened competitiveness. For the implementation of the intellectual property strategy, introduction of intellectual property management is indispensable to strategic patent applications, use of patent rights, nurturing of capable persons, etc.

Key words: intellectual property management, intellectual property strategy, patent portfolio

¹Department of Industrial Engineering and Management Tokyo Institute of Technology

Received: October 7, 2003

Accepted: October 27, 2003

企業の知的財産戦略と知的財産マネジメント

京本直樹¹

知的財産立国に向けて国を挙げて知的財産の創造、保護および活用の強化が行われているが、特に企業は製品の差別化、競争力強化に向けた知的財産戦略の策定・実行が強く求められている。この知的財産戦略の実施に当たっては戦略的な特許出願、特許権の活用、人材育成等を行うための知的財産マネジメントの導入が不可欠である。

キーワード：知的財産マネジメント、知的財産戦略、特許ポートフォリオ

1. 必要性の背景

知的財産立国に向けた取組みとして知的財産戦略大綱が発表され、これを受け知的財産基本法が施行され、その後、知的財産戦略本部から知的財産の創造、保護および活用に関する推進計画が提出され（2003年7月8日）知的財産権による武装化および経営資源としての活用に向けた知的財産戦略の立案・実行が産業界および大学に強く求められている。我が国の知的財産立国に向けた課題は多々あるが、知の創造と活用を通じて国際競争に勝ち抜いていくことが大切である。特に、ライフサイエンス等先端技術分野を中心とした新しい知的財産保護のあり方を見据えた知的財産戦略の策定・実施が重要になる。このため、知的財産マネジメントの導入・実行が強く求められる。

2. 知的財産マネジメントの重要性

知的財産を企業競争力の継続的・安定的な持続のために使用することに加え、経営資源として活用することが極めて重要である。特に、経済活動が多様化し、製造業の国際競争力が低下し、製品のソフト化・サービス化が浸透し、情報化・ボーダーレス化が急進している。すなわち、これまでの製造中心の経営からソリューション

型の経営に移行する企業が増加する一方、これまでの経営要素としての人、金、物が人、金、無形資産へと移行し、無形資産への依存度を各企業が高めている。このように、無形資産価値の高まりに加え、経済環境と知的財産に関する法整備とその国際化により、大手各企業は知的財産活動の強化に注力し、とりわけ、活用重視に取組む姿勢を鮮明にしている。特に、中国市場に見られる昨今の企業間競争の激化に勝ち抜くためには高付加価値製品やサービスの提供が必須であり、これらを保護するための知的財産権の取得およびその活用による市場確保と実施料の確保がそれら企業の経営に極めて重要となってきた現在、このような知的財産の戦略的な保護および活用を行うための知的財産マネジメント（以下 IP マネジメントと称する）が大変重要である。

3. IP マネジメントとは

図1はIPマネジメントを概念的に説明するための図である。IP マネジメントとは、図の(1)～(7)を実施することである。具体的には、(1)：研究開発戦略と知的財産戦略との連携により有力な発明等を創造し、出願すること (2)：戦略的な特許取得・活用を迅速かつ円滑に実行するために発明者への補償制度等を含む知的財産関係の社内制度の整備、管理、運営を行うこと (3)と(4)：特許出願、取得および活用を特許マツ

¹東京工業大学経営工学専攻

受付：2003年10月7日，再受付（1回）

受理：2003年10月27日

IPマネジメント

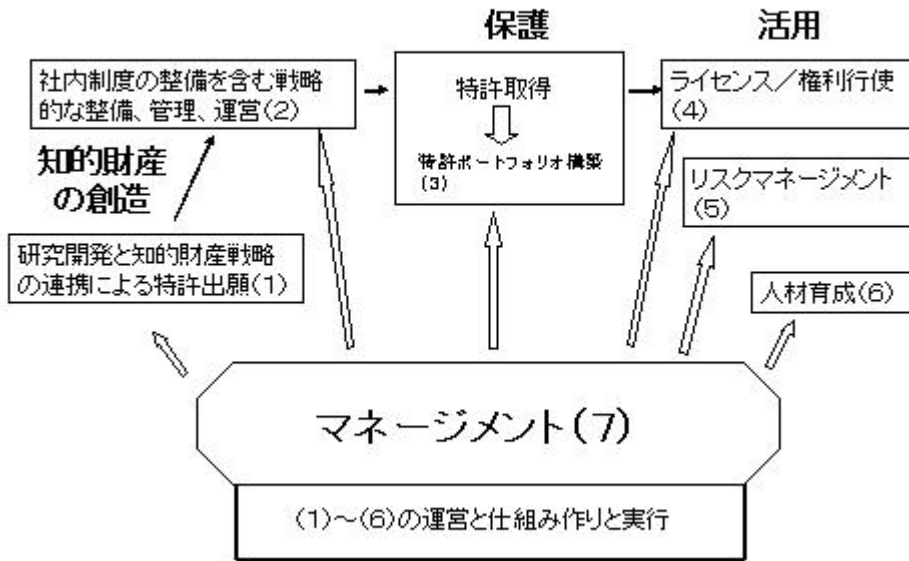


図1 IP マネジメント

管理により行い、特許ポートフォリオ(以下 PPF)として構築管理すること

- (5) : 特許侵害訴訟等が起きる等を想定したリスクマネジメントを行うこと
- (6) : これら実務とマネジメントを実行する人材を育成し確保すること
- (7) : 以上を全社的な知的財産戦略の下に体制・制度作りを行い実行すること

である(以下では、これらの一部を行う場合も IP マネジメントと称する)

4. 望ましい IP マネジメントについての考察

知的財産の戦略立案にあたっては、場当たりのもの、一過性の対応ではなく、その企業の特徴、体質を考慮した IP マネジメントのもとに運営していくことが望ましい。企業が知的財産に関して行うべきマネジメント対象には：

- (1) 全社の知的財産戦略の策定
- (2) この戦略に従った a) 発明創造 b) 特許取得 c) リスクマネジメントの下での権利活用 d) 戦略ツールとしての特許ポ

ートフォリオの構築と a)、b)、c) へのフィードバックがある。

これらの各活動ブロックの具体的なモデルの実現については、図2に示す構成のモデルを提案できる。

また、この場合、トータルで見て費用が実施料収入等により回収できるように戦略を立案し、実施することが考えられる。

以下に図2の望ましい IP マネジメントを実施するための各活動ブロックを具体的に説明する。

1) 戦略遂行活動(取得)：

発明の創造および出願戦略ならびに権利化を行う活動ブロックである。

a) 事業活動に伴い生じる発明は、主として事業戦略に沿って製品を保護するために権利化が進められて行く一方、研究開発で産まれた発明は主として中長期を見据えた技術に関するものが生じ得るので、両方で補完して発明の創造をしていく必要がある。特に、自社事業の安定的な活動の維持に加え、経営資源として知的財産権を活用する戦略が強く求められる。すなわち、

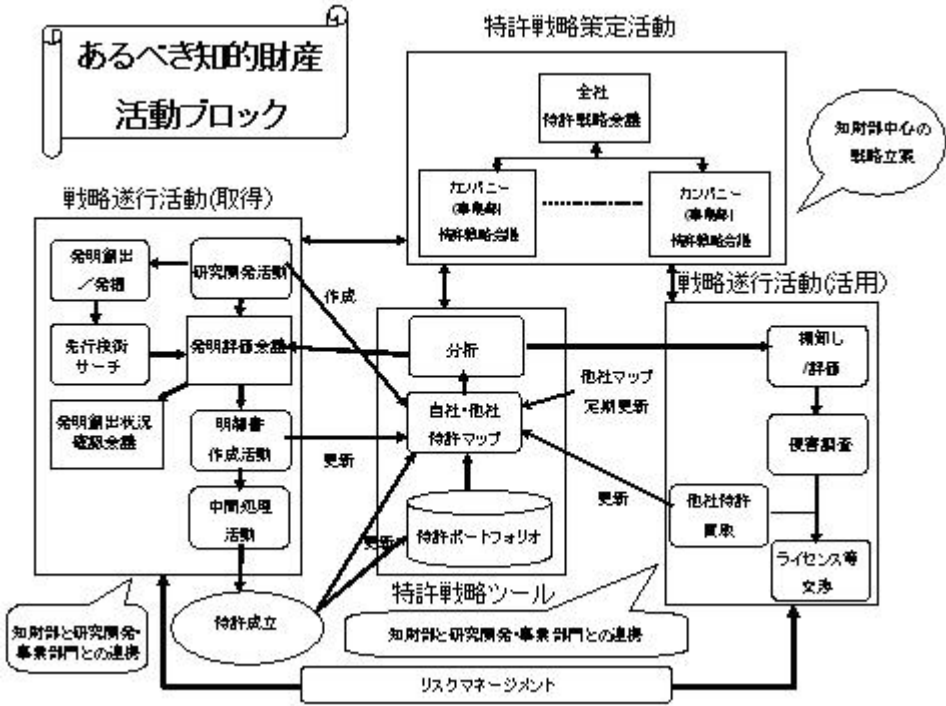


図2 あるべき知的財産活動ブロック

大量の出願をしてただ防衛的な対応をするのではなく、質重視のコア技術に特化した出願を国内外に戦略的に行って広く強い権利を早期に確保し、国際競争力を高めて行く必要がある。特に、重要な発明については、外国への特許出願をビジネス戦略と同期した出願戦略に基づき行う必要がある。すなわち、特許戦略ツールとしての特許ポートフォリオを構築し、事業戦略、研究開発戦略と同期した形での特許取得が重要である。また、発明者から出てきたアイデアの特許出願に当たっては、従来例等の先行技術調査の徹底化により厳選し、費用の効率化を行う必要がある。特に韓国、台湾に加え、最近の中国市場への進出に伴う知的財産権による製品保護および模倣品対策強化の観点から、電機業界大手会社が中国での現地会社での知的財産活動強化の動きが活発である。中国以外のタイ、ベトナム、マレーシア等の東南アジア諸国でも、知的財産権法関係の整備はここ数年のうちに急速に進むと思われるので、それらの国での特許を中心とした知的財産権の確保と権利活用のための戦略が急務であると思われる。実際に、新聞等

でも報じられているように、大手電機メーカー東芝、日立、松下等は、外国出願戦略として東南アジア諸国の韓国、台湾、中国への出願強化に取組み、一方、化学・医薬品メーカーの中でも武田薬品は大型新薬につながるゲノム関連の重要技術の囲い込みによる国内外出願の強化戦略を打ち出している。

b) 次に、特許取得のための権利化戦略について述べる。重要技術を広く強い保護範囲で確保していく必要がある。特に、ビジネス方法特許、技術標準関連特許の保有は重要な一例である。この確保にあたっては、発明者、知的財産部員、社内外の弁理士が一体となって中間処理等の作業を行い、権利化を行うことが望ましい。また、a) の出願戦略と併せて、プロジェクト方式により半年、1年のように全社横断的な体制でトップダウンによる出願、権利化戦略を推進することも重要である。ここで、広く強い権利とは：

- 1 技術の基本性、代替技術の有無、優位性
- 2 他社特許との利用関係の有無
- 3 侵害発見の容易性
- 4 潰れにくい有効な特許である等を判断して

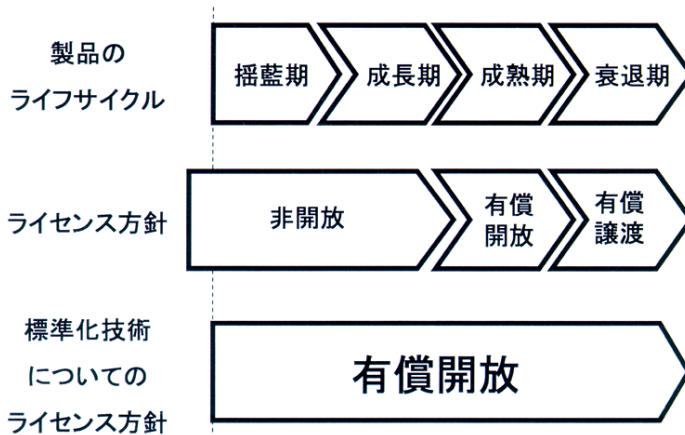


図3 ライセンス戦略のモデル

決める。

また、稼げる特許になりうるのは：

(1) 基本特許とその周辺特許群であり、(2) 標準化関連技術または量販品向け技術に関するものであり、(3) しかも代替技術がなく、また長期的にも陳腐化しない技術への適用が可能な特許である。

この権利化戦略においては、出願戦略で触れた産業・技術の特性等の違いに応じた戦略が必要である。

i) 複合的な事業を行う電子、機械産業等においては、製品のライフサイクルが短く、多様な技術につき研究開発、事業開発するので多数の特許出願を行い、これらにより製品の保護を行う傾向にある。このため、費用効率の推進と特定分野での特許取得の選択・集中により強い特許の確保が重要である。特に、前述の技術標準化関連特許の取得は市場確保と投資回収の観点からも検討が必要である。

ii) 単体事業を行う医薬、化学等の産業では、特許1件当たりの研究開発費が複合系企業に比べ多額になり、また、事業化までに時間がかかる点、広く強い質の高い特許の取得により、市場独占と多額の実施料を得られる傾向にある点等から、比較的長期的な視野から戦略的な研究開発を行い、収益性の高い特許取得に向けた権利化戦略が必要である。

2) 戦略遂行活動（活用）：

取得した特許権を活用し、いかに実施料収支を最適化していくかが重要である。第三者か

ら提起される可能性のある特許侵害訴訟等のリスクマネージメントと併せ考慮し、活用の方針を打ち出す必要がある。

図3に提案するモデルでは、製品のライフサイクルを考慮し、ライセンス戦略を実行するようにしている。

原則として、製品の成熟期迄待って製品が回ってからライセンス活動する一方、技術標準化関連特許については、早い段階で広く普及させる必要があるため、製品のライフサイクルとは無関係に有償公開していくというモデルである。

3) リスクマネージメント：

図2に示すように、特許権の活用に伴い生じる第三者からの訴訟提起等に対する法務マネージメントも重要である。権利活用のための権利行使等にあたっては、行使すべき対象会社の特許権による対抗の可能性についての調査、活用特許のその時点での特許の有効性の再見直し等を行い、慎重に実行することが必要である。特に、製造・販売を行っている場合は、そのような一方的な活用ができない第三者の特許侵害の問題は必ず起きるので、この面での社内体制の強化が必要である。第三者の特許を使用しない研究開発活動のため、製品開発・研究開発前の他社特許の徹底的な事前調査が重要である。また、第三者の中には権利の活用だけを行うライセンス会社もあるので、この場合は、自社特許とのクロスライセンスによる解決が図りにくいケースもある。それらのライセンス会社は、強気で高額の実施料を要求してくる可能性がある。

このため、それら会社には、特許の有効性、非抵触による抗弁による対応が基本であるが、ケースによっては、その会社への投資協力、資本参加、問題特許の買取り、会社の買収等による高度の戦略が必要になる場合があり得る。

4) 知的財産戦略と研究開発戦略、事業戦略との同期的連携：

図2の特に戦略遂行活動（取得、活用）の戦略的実行のためには、知的財産戦略と研究開発戦略、事業戦略との同期、すなわち、種々の知的財産情報を研究開発、事業戦略にインプットすることは勿論のこと、研究開発戦略および事業戦略を知的財産部門にインプットする連携が大変重要である。

5) 活発な発明創造に向けてのインセンティブ制度の充実等社内制度の整備充実：

発明者に対してその職務発明の企業の譲渡について企業への貢献等を考慮して、相当の対価を与えることが義務づけられている。この発明の奨励のため、各企業は独自のインセンティブ制度を設けているが、昨今の職務発明を巡る訴訟に見られるように、現時点でのそれら企業の

インセンティブ制度が同様な問題を引き起こすかどうか各企業はそれらの訴訟における判断を見守る一方、多くの企業では社内のインセンティブ制度に問題がないか見直しを行っているのが現状である。同時に、IPマネジメントにより戦略的に社内制度の整備充実を図ることも重要である。

6) 特許戦略策定活動：

上記1)から5)までの戦略的な遂行のための戦略策定を行うことである。このための企業組織内での意思決定がトップダウン、ボトムアップの両方向のいずれにおいても迅速になされることが重要である。

5. ま と め

以上のように、IPマネジメントの導入実施による知的財産戦略の実施は、知的財産が企業経営における経営資源であることから、企業経営に重要であり、各企業は上記に提案した望ましい知的財産戦略実施に向けた社内体制整備が急務であり、日本企業の国際競争力向上のためにも必須である。