

平成19年度 日本弁理士会
知的財産価値評価推進センター 報告書

「知財活用の目的に応じた知的財産価値評価手法について
－特に、知財力評価を重視した価値評価－」

日本弁理士会知的財産価値評価推進センターが作成した本報告書を日本弁理士会ホームページ掲載により公表いたします。

日本弁理士会
会 長 中 島 淳

平成19年度 日本弁理士会 知的財産価値評価推進センター 特別部

安 裕希	石原 啓策	市川 浩
井上 敬子	遠藤 信明	北村 光司
小林 正	笹原 敏司	清水 榮松
鈴木 康介	須田孝一郎	高野 誠司
苗村 新一	中隈 誠一	長野 正紀
中村 知公	中山 千里	中山 俊彦
長谷川卓也	細田 浩一	本間 政憲
眞下 晋一	松本浩一郎	村山 信義
山田くみ子	渡部 博光	

日本弁理士会ホームページ掲載にあたって

知的財産価値評価推進センター
センター長 丸島 儀一

本報告書は、日本弁理士会の附属機関である知的財産価値評価推進センターの平成19年度の研究成果を報告するものです。

当センターでは「金銭的価値評価」と「非金銭的価値評価」の評価手法を研究しております。

当センター内の一事業部である「特別部」は、従来の知的財産価値評価において求められてきた「金銭的価値評価」ではなく、「非金銭的価値評価」についての評価手法等を担当研究分野として平成20年度も継続して研究を深めています。

本報告書の内容は平成19年度の研究成果として平成19年度末に日本弁理士会会員に対しては公表されたものですが、日本弁理士会外にも公表して欲しいとの要望が多く寄せられたため、今回あらためて日本弁理士会外に広く公表することとしたものです。

知的財産の「評価」は、知的財産の具体的な価格を決める「値付け」に限られるものではなく、広義の意味での「価値」を判断する場合も含まれます。知的財産の評価は、「値付け」を必ずしも伴わない、出願の要否検討、出願審査請求の要否検討などの知財権利化業務の各局面や、事業戦略策定や研究開発戦略策定の際に併せて策定される知財戦略策定の局面など、極めて多様な局面において必要とされるものです。

このような局面においては、知的財産の本来的な機能である「参入障壁」としての役割を評価対象知的財産が第三者の知的財産を考慮した上で果たすことができるか否かがクローズアップされるものと考えます。したがって、評価の前提として想定される製品・事業に対して評価対象権利（群）の権利範囲が十分にカバーできるものであるかどうか、また、「参入障壁」として機能すべき知的財産の有効性は確かなものか否か、などの「法的評価」がより重要視されます。

本報告書では、このような視点から見た新たな知的財産評価のフレームワークとして「知財力評価」、「相対的知財力」という手法を提案するとともに事業戦略（計画）の知財面からの評価を基に、①アライアンス、②ライセンス、③M&A、④資金調達各具体的評価局面における評価の基本的視点・手法についても解説しています。

「非金銭的価値評価」を行う際の参考となることを期待すると共に、今後も多方面に渡る研究が必要とされると考えられる知的財産価値評価の研究の進展に寄与することを期待して、ここに公表いたします。

[目次]

第1章 通論

- 1.1 多彩な「知的財産価値評価」に対応するための基礎的な観点
 - 1.1.1 はじめに
 - 1.1.2 知的財産の活用目的と知的財産価値評価の相関性
 - 1.1.3 知的財産の活用目的の把握
 - 1.1.4 評価の観点の適切な設定
 - 1.1.4.1 評価対象の知的財産の把握
 - 1.1.4.2 評価対象となる知的財産を取り巻く環境の確認
 - 1.1.4.3 各局面における適切な評価項目の設定
 - 1.1.4.4 その他
 - 1.1.5 評価の手法
 - 1.1.5.1 優劣評価／金銭評価の選択
 - 1.1.5.2 精度の設定
 - 1.1.5.3 ポートフォリオ評価における個々の権利の精査の精度
 - 1.1.5.4 金銭評価のアプローチの選択
 - 1.1.5.5 特許データベースの活用による事前調査
- 1.2 知財力強化のための知財評価
 - 1.2.1 基本軸
 - 1.2.1.1 概論
 - 1.2.1.2 「排他性」について
 - 1.2.1.3 「有効性」について
 - 1.2.1.4 「安全性」について
 - 1.2.1.5 周辺固めの重要性
 - 1.2.1.6 事業単位での知財群の評価
 - 1.2.2 知的財産権の種類による評価手法の選択
 - 1.2.3 特許、意匠、商標の組み合わせに関する検討
 - 1.2.4 産業分野による相違
 - 1.2.4.1 電機、機械等の組立型産業

- 1.2.4.2 化学、医薬等の産業
- 1.2.5 中小企業支援における留意点
 - 1.2.5.1 一般的な留意事項
 - 1.2.5.2 個別の留意事項
 - 1.2.5.2.1 新製品を製造・販売する場合における他社の特許・発明の価値評価
 - 1.2.5.2.2 研究開発のための技術・発明の価値評価
 - 1.2.5.2.3 特許出願する際の発明の価値評価
- 1.3 相対的知財力強化のための知財評価
 - 1.3.1 相対的知財力強化の重要性
 - 1.3.2 相対的知財力強化と知財評価
 - 1.3.2.1 事業戦略と知財戦略の整合性の評価
 - 1.3.2.2 競争力の源泉となる技術・事業の参入障壁形成（守りの権利形成）の評価
 - 1.3.2.3 相手を攻め、弱みを消す権利の形成（攻めの権利形成）の評価
 - 1.3.2.4 交渉力と契約力の総合評価
 - 1.3.2.5 ポイント

第2章 アライアンス・ライセンスの局面における知財評価

- 2.1 アライアンス・ライセンスの重要性
 - 2.1.1 アライアンス・ライセンスの必要性
 - 2.1.2 アライアンス（事業提携）とは
 - 2.1.3 ライセンスとは
 - 2.1.4 アライアンスとライセンスの区別
 - 2.1.5 アライアンスのニーズと条件
 - 2.1.6 ライセンスのニーズ
- 2.2 アライアンスの局面における知財評価
 - 2.2.1 ソリューション

- 2.2.1.1 評価業務の前提と手順
 - 2.2.1.1.1 前提
 - 2.2.1.1.2 具体的手順
 - 2.2.1.1.2.1 概要
 - 2.2.1.1.2.2 パテントマップの作成
 - 2.2.1.1.2.3 先行技術調査の実施、マップの作成・分析
 - 2.2.1.1.2.4 可視化ツールによるシナリオの具体化
 - 2.2.1.1.2.5 社内知財対策への活用
 - 2.2.1.1.2.6 可視化ツールを利用した交渉
 - 2.2.1.2 知財力の可視化ツール
 - 2.2.1.2.1 概要
 - 2.2.1.2.2 知財力マップ
 - 2.2.1.2.3 志向性マップ
 - 2.2.1.2.4 事業シェアマップ
 - 2.2.1.2.5 パテントマップ
 - 2.2.1.3 「評価結果」の「事業」に対する反映
 - 2.2.1.3.1 知財評価結果からのプランニング
 - 2.2.1.3.2 知財戦略の実行
 - 2.2.1.3.3 さらなる知財評価
 - 2.2.1.3.4 事業の形式
 - 2.2.1.3.5 契約上の留意点
- 2.2.2 ケーススタディ及びポイント
 - 2.2.2.1 ケース 1：事業に必要・有益な知的財産権の相互利用を図るためのアライアンス（中小企業による新規事業への参入）
 - 2.2.2.2 ケース 2：知的財産と、それを事業化するために必要なマーケティング力や資金調達力を結びつけるためのアライアンス
 - 2.2.2.3 ケース 3：技術の相互補完と事業の効率化を図るためのアライアンス
 - 2.2.2.4 ケース 4：複数企業からアライアンス先を選定するための資料
- 2.3 ライセンスの局面における知財評価

2.3.1 ソリューション

2.3.1.1 評価業務の前提と手順

2.3.1.1.1 前提：ライセンス交渉の端緒

2.3.1.1.2 具体的手順

2.3.1.1.2.1 相手方の特許権の権利関係の調査および特許権の技術的性格の把握

2.3.1.1.2.2 相談者の製品の技術内容の把握

2.3.1.1.2.3 相談者の製品と特許発明の技術的範囲とを比較検討して結論を導く

2.3.1.1.2.4 技術的範囲に属するとの結論に至った場合、設計変更の可能性を探る

2.3.1.1.2.5 先行技術調査

2.3.1.1.2.6 ライセンス交渉を検討

2.3.1.1.2.7 ライセンス交渉

2.3.1.1.2.8 ライセンスの内容に関する交渉

2.3.1.1.2.9 ライセンス契約書の作成

2.3.1.1.2.10 ライセンス契約書の最終の詰め

2.3.1.1.2.11 ライセンスの締結

2.3.1.1.3 ライセンスにとどまる場合

2.3.1.2 知財力の可視化ツール

2.3.1.2.1 概要

2.3.1.2.2 知財力マップ

2.3.1.2.3 志向性マップ

2.3.1.2.4 事業シェアマップ

2.3.1.2.5 パテントマップ

2.3.1.3 「評価結果」の「事業」に対する反映

2.3.1.3.1 知財評価結果からのプランニング

2.3.1.3.2 知財戦略の実行

2.3.1.3.3 さらなる知財評価

2.3.2 ケーススタディ及びポイント

2.3.2.1 ケース1：警告からライセンス交渉へ

2.3.2.2 ケース2：包括クロスライセンス交渉

- 2.3.2.3 ケース 3：大学保有特許のライセンス
- 2.2.2.4 ケース 4：ライセンスに関する社内経営判断支援

第 3 章 M&A の局面における知財評価

3.1 局面の概要と評価のニーズ

3.1.1 M&A の局面における知財力評価ニーズ

- 3.1.1.1 M&A に至る前の意思決定の局面
- 3.1.1.2 取引の局面（買い手側）
- 3.1.1.3 取引の局面（売り手側）
- 3.1.1.4 グループ間取引の局面
- 3.1.1.5 会計上の要請による局面

3.1.2 M&A 関係者ヒアリングの結果

3.1.3 最近の事例

- 3.1.3.1 カネボウ化粧品の知的財産の花王への売却（資産譲渡）
- 3.1.3.2 HOYA によるペンタックスの子会社化（株式譲渡→合併）
- 3.1.3.3 英キャドバリーによる三星食品の子会社化（株式譲渡）
- 3.1.3.4 ソースネクストによるプログラム著作権および商標権の取得
（資産譲渡）

3.2 ソリューション

- 3.2.1 課題：対象先の選定
- 3.2.2 課題：取引価格の算定
- 3.2.3 課題：売り手のサポート

3.3 ポイント

- 3.3.1 事業価値評価と資産価値評価
- 3.3.2 知的財産から生ずるキャッシュフローの把握
- 3.3.3 直接の目的外の知的財産
- 3.3.4 税務上の取扱

3.4 ケーススタディ

- 3.4.1 特許権を含む事業譲渡のケース
- 3.4.2 M&Aの売り手側を弁理士がサポートするケース
- 3.5 資料：知的財産の取扱いに関する日本の会計基準

第4章 資金調達の局面における知財評価

- 4.1 局面の概要と評価のニーズ
- 4.2 ソリューション
- 4.3 ポイント
 - 4.3.1 理想と現実との乖離
 - 4.3.2 直接金融
 - 4.3.2.1 デット・ファイナンス（特に少人数私募債）
 - 4.3.2.2 エクイティ・ファイナンス（特にベンチャーキャピタル）
 - 4.3.3 間接金融
 - 4.3.3.1 金融機関における担保価値算定基準→国際標準としての「バーゼルⅡ」、及びこれに準拠した金融庁マニュアル
 - 4.3.3.2 コスト
 - 4.3.3 弁理士スキルの活用場面
- 4.4 ケーススタディ
 - 4.4.1 VCからの指摘を契機に知財戦略の見直しを行った事例
 - 4.4.2 ロットを上げる事により取り組み可能となった例
- 4.5 新しい制度の提案

第1章 通論

1.1 多彩な「知的財産価値評価」に対応するための基礎的な観点

1.1 [要約]

○知的財産価値評価は、評価の目的など依頼者の意図をしっかりと確認することが重要である。

○知的財産価値評価は、事業と密接に絡むため、評価対象知財と事業内容との関係を十分に把握して行う。

○知的財産価値評価は、目的に応じた評価軸を設定し、予算など配慮した上で適切な評価手法を選択して行う。

1.1.1 はじめに

知財評価（知財力評価）は、「目的の把握」「観点の設定」「評価手法の選択」といった流れを経て行われる。特に「目的の把握」については、先頭フェーズに位置づけられ、クライアントとの間に認識のズレが生じると後の評価作業フェーズにも影響を与えることから極めて重要である。

また、知財は、事業との関係性が深く、関連事業や市場の状況理解を避けて知財評価をすることはできない。そして、「将来の評価」であることを念頭において評価作業を進めることが肝要である。特に、中小企業の知財評価においては、特殊な技術をベースとした事業や、将来性の読めないニッチな市場を前提とした評価も想定されるため、評価人弁理士には幅広い見識と多様な観点からの評価が求められる。

その一方、評価の目的あるいは観点によっては、技術や市場に関する深い理解を要しないケースや、高度な会計知識を要しないレベルの評価ニーズもあるため、評価人弁理士が必ずしも当該技術や知財評価に関するあらゆる知識を備えている必要はない。

いずれにせよ、知財評価は、弁理士の新たな業務分野として注目されている。知財評価は行う者としては、弁理士が適任であり、弁理士の活躍が期待されている分野である。

1.1.2 知的財産の活用目的と知的財産価値評価の相関性

知財評価は、通常、なんらかのアクション（活用）の前提として行われる。活用目的を意識した評価でなければ意味がなく、活用目的が曖昧なままではせっかく評価しても役に立たないおそれがある。

したがって、知財評価の際には、まず活用目的をはっきりと把握することが重要である。そして、目的に合致した観点を設定し、この観点を適切に反映する具体的な評価手法を選択し、その評価手法を的確に用いて評価する。

活用目的の把握は、「当たり前」と思われることから確認することが肝要である。確認が不十分の状態、安易に引き受け価値評価作業に着手すると、後から実は的外れな価値評価になってしまう可能性がある。また、価値評価の作業中も、木を見て森を見ない状況に陥らないように、常に目的に立ち戻りながら作業を行うことが肝要である。

「観点の設定」については、「条件」や「基準」と換言して理解してもよい。例えば、何を対象に評価を行うか。あるいは、権利単体の評価なのかポートフォリオの評価なのか事業全体の評価なのか。どの技術分野・製品市場における評価なのか。

同じ発明でも用いられる技術分野や製品市場によってその価値が異なる。変わる理由は、市場規模や、競合相手（の知的財産権やノウハウ、販売力やシェア等）が異なるからである。技術分野・製品市場のターゲットを絞るということは、つまり、コンペティタなどのプレイヤーをはっきりさせることでもある。

また、対象期間によっても価値は変わる。いつの時点又はいつの期間を想定しての評価なのか時間的観点についてクライアントと認識を合わせ、条件を設定する必要がある。期間というのは、例えば商品のライフサイクルが10年後までと仮定し、それをサポートする特許が10年間にわたってどの時点でどのくらいの価値を有し、期間トータルとしてどのくらいの価値があるものなのかを考える場合に問題となる。また、残存期間も価値に影響するのである。

「評価手法の選択」については、定量評価（金銭評価）が必要なのか、定性評価（非金銭評価）でかまわないのかの選択、そして、定量評価としては、お馴染みのコストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチのいずれか、あるいは複数のアプローチによる比較検討を選択することになる（下表参照）。

どのような内容をどの精度でどの程度の予算と時間をかけて評価をするのか、絞り込む必要がある。精度については、そもそも完璧という評価は困難であり、

予算や時間の制約の中で決められることもある。

ただし、事業を遂行する上で事業をサポートする重要な自社特許を評価する際に無効事由の有無や、自社の事業が他社の特許権に抵触しないか否か、などについては完璧に近いものを目標に定めなければ、適当な評価とはいえず、弁理士が関与する意味が希薄になるので留意したい。

1.1.3 知的財産の活用目的の把握

知的財産評価を行うにあたっては、まず、知的財産の活用目的を明確に把握する必要がある。事業連携などのアライアンスに活用するのか、技術ライセンスをするのか、知的財産権のみのライセンス契約なのか、またM&Aの際の資産に含めるのか、知的財産権を売買するのか、等々、知的財産権の活用方法は多岐にわたる。また、社内での活用、例えば、出願管理のため、発明者の人事評価のためといった目的もあろう。従って、知的財産の活用目的が不明確なのであれば、クライアントと十分に話し合い、事業戦略と照らし合わせて確認し、活用目的を明確にする必要がある。これは、活用目的に応じて知的財産評価の対象となる知的財産権の対象も異なるとともに、知的財産評価のニーズやソリューションが異なってくるためである。

活用目的の把握にあたっては、自社の事業戦略を考慮することが重要である。今後の自社の事業展開、研究開発、製品開発の方向性を検討するとともに、同業他社の事業状況や知的財産権の保有状況、当該産業における今後のトレンドなどを鑑みたくうえで、知的財産の取得、活用、処分の方針を決める必要があるためである。これら検討すべき事項は自社の事業戦略を決定する際に考慮する事項とほぼ重複する。従って、事業戦略に沿って知的財産の活用方法を定めることはきわめて重要である。

事業戦略や知的財産の活用目的の明確化にあたっては、SWOT分析を行うことも有用である。SWOT分析とは自社の Strength（強み） Weakness（弱み） Opportunity（機会） Threat（脅威）について分析することで自社の全体的な評価を行う手法である。「強み」と「弱み」は主に社内の内部環境分析、「機会」と「脅威」は、企業をとりまく外部環境分析を行うものである。SWOT分析を利用して知的財産権の活用目的の明確化を図ろうとする場合、内部環境分析においては、自社の保有する知的財産権の棚卸を行い、強みとなる技術分野の知的財産権（主に特許）、弱みとなっている技術分野の知的財産権の洗い出しを行

う。また、外部環境分析においては、産業全体においてニーズのある技術分野や、脅威となる競合他社が保有する知的財産権の技術分野などの洗い出しを行う。このSWOT分析を行うことで自社の知的財産権の保有状況、同業他社や産業全体における知的財産権の全体の状況を把握することができ、活用目的の明確化を行う際に極めて有用である。

1.1.4 評価の観点の適切な設定

1.1.4.1 評価対象の知的財産の把握

評価対象となる知的財産が、個々の権利なのか、知的財産ポートフォリオなのか、知的財産を含む事業全体なのかを把握する。

例えば、特定技術に関する知的財産ポートフォリオを保有する企業のM&Aの局面でも、そのM&Aの目的が、ポートフォリオに含まれる特定の重要特許の取得に重点があれば当該重要特許の個別の評価が必要であり、特許件数と網羅性のある知的財産ポートフォリオの取得に重点があればポートフォリオそのものの評価が必要であり、現に有する特許はともかくその特許を開発した技術力やノウハウの取得に重点があれば事業全体が問題となる。

事業全体の価値評価は、「知的財産の価値評価」の範疇から外れる作業となる場合が多いことに留意すべきである。また、依頼者が「知的財産の価値評価」を依頼してきても、現実には事業全体の価値評価を行うべき場合が少なからずあることに留意すべきである。

1.1.4.2 評価対象となる知的財産を取り巻く環境の確認

i) 技術分野・製品市場

上記の対象を評価するにあたって、これをどの技術分野や製品市場の中で評価するかにより、価値は全く異なってくる。例えば、ある種の化成品の特許は、当該化成品を用いた製品のみを扱う専門メーカーにとっては、極めて重要であろう。しかし、当該化成品の代替技術を用いた製品もラインアップし、あるいは全く他の製品の市場で企業全体の利益を支える主力製品を有しており、場合によっては当該化成品の事業からは撤退することも選択肢に入っている総合化成品メーカーにとっては、当該化成品の特許は重要でないかもしれない。

また、中小企業の場合には、極めて特殊な技術や特許をベースにした事業も多い。そして、評価対象に関係する市場がニッチなときがあるので留意したい。

ii) 時間的要素

価値評価にあたっては、時間的要素も非常に重要である。同じ知的財産を評価する場合でも、どの程度将来的な時間的範囲まで視野に入れるかで、価値は全く異なってくる。例えば、効果としては優れていることが明らかであっても製品開発の手法の確立には数年の時間を要するという技術は、今後1年間のうちに利益を上げなければならないという企業にとっては価値が低いかもしれないが、10年かけて製品開発した後に利益を上げようという企業にとっては極めて価値が高いかもしれない。もちろん、権利の残存期間も加味する必要がある。

また、評価の基準時そのものが問題となることもある。例えば、同じ知的財産でも、評価の基準時を平成19年3月末日とし、同時点の技術水準・製品市場の状況を基礎事実として判断する場合と、基準時を平成17年3月末日として同時点の技術水準・製品市場の状況を基礎事実とし、それ以降平成19年3月末日までに発生する事象はリスクを伴う予測事項として判断する場合とでは、評価結果は異なるのである。

1.1.4.3 各局面における適切な評価項目の設定

知的財産の活用の各局面では、何らかのアクション（例えば、審査請求、ライセンス、売買等）を起こすことによって、個々の知的財産の価値や事業全体として有する知的財産的価値が＋方向（増大する方向）又は－方向（減少する方向）に変動する。

知的財産の有効活用を実現するためには、あるアクションによってどれだけのメリットが得られるか、また、そのアクションを起こさないことによってどの程度のデメリットが生じるかといった価値変動を評価して、知的財産価値が最も高まるような対応をすることが望ましい。そこで、知的財産価値の評価項目は、各局面の価値変動を意識しつつ、各局面に適切なものを設定する必要がある。

また、職務発明評価の局面等、知的財産の価値変動が生じない活用局面においては、過去の活用成果や将来の活用予測を評価することとなる。この場合も、価値変動が生じる場合と同様に、適切な評価項目を設定する必要がある。

1.1.4.4 その他

依頼者が、経営者か、現場担当か、によって評価の観点が異なるので留意が必要である。特に、中小企業の場合には、知財部といった専門組織を有しない

場合があるので、経営者でない者からの依頼の場合には、評価目的をしっかりとおさえて評価の観点を設定する必要がある。

また、中小企業からの依頼の場合、知的財産評価に付随して知的財産戦略の立案サポートなど、経営支援に近いアドバイスを求められる場面も想定されるが、安請合いは禁物である。

評価者が依頼者より圧倒的優位な情報を持ち合わせないと信用は得られないと考える。永年の取引があるクライアントであれば培われた信用によって弁理士単独で知的財産の価値評価や戦略立案に臨める場合もあるが、プロのコンサルタントや特許情報サービス事業者と共同営業・受託することも一つの有効手段である。

1.1.5 評価の手法

1.1.5.1 優劣評価／金銭評価の選択

1. 優劣評価

優劣評価（非金銭的評価）とは、定性評価を行い評価対象である知的財産を相対的に評価することをいう。例えば、予め定めた基準（目的）や比較対象である知的財産に基づいて評価対象である知的財産を評価（優劣、合否、ABCなど）する。

2. 金銭評価

金銭評価とは、定量評価を行い評価対象である知的財産を金銭で評価することをいう。例えば、100万円など一的金銭額や、100万円から200万円などの幅を有する金銭額で評価対象である知的財産を評価する。

3. 選択のポイント

評価目的に応じて、上記のいずれの評価（優劣評価か金銭評価）を行うべきかを選択する必要がある。

優劣評価が求められる場合としては、例えば、他社との相対的な力関係を把握して経営判断を行う場合（交渉、投資などの経営判断など）、SWOT分析（特許群による競合分析、自社・他社の技術動向など）、知的財産の管理を行う場合（年金管理、審査請求対象の選択など）などが挙げられる。

金銭評価が求められる場合としては、例えば、知的財産に基づいて金銭の授受が行われる場合（知的財産の譲渡、M&A、資金調達など）や、知的財産の経済効果のある程度数値化して示す必要がある場合（投資などの経営判断の資

料、ディスクロージャーなど) や、裁判所案件 (譲渡問題が絡む係争案件、発明の対価が絡む係争案件など) などが挙げられる。

1.1.5.2 精度の設定

先に述べたように、企業活動において、知的財産権は、事業競争の相手に対して排他力を行使し、事業競争において勝利をおさめ、事業を成功させることに意味がある。企業の事業戦略を実現させるために、技術および知的財産の創造が行われるのであり、知的財産権は、事業戦略を実行あらしめるものとして戦略的に構築されていることが必要である。

逆に企業の事業戦略は、その保有する技術力および知財力の裏打ちがなければ実現できないので、事業戦略を構築する際にも、知財力の評価が必要になる。

1.1.5.3 ポートフォリオ評価における個々の権利の精査の精度

多数の知的財産をポートフォリオとして評価する場合、当該ポートフォリオに含まれる個々の知的財産に対する評価をどこまで行うかが問題となる。評価目的、精度、納期、費用などを鑑み、どのレベルまで評価を行うか判断する必要がある。

評価のレベルとしては、1、書誌事項に基づき評価を行い個々の知的財産の中身は全く見ない場合、2、知的財産に関する情報検索サービスなどにより調査できる付加情報 (被引用件数、閲覧件数など) に基づいて評価を行う場合、3、ポートフォリオに含まれる知的財産の中で重要な知的財産を判断し、当該重要知的財産について詳細な評価を行う場合、4、個々の知的財産について詳細な評価を行う場合などがある。

1.1.5.4 金銭評価のアプローチの選択

代表的3アプローチの概要・特徴

1) コストアプローチ

1. 概要

コストアプローチは、知的財産の取得などに要した (要する) コストに基づいて知的財産権の評価を行う評価手法である。コストアプローチは、「ヒストリカルコスト法 (原価法)」と「リプレイスメントコスト法 (再構築費用法)」に大別される。「ヒストリカルコスト法」は、研究開発費、

権利取得費、維持費など、過去に要したコストを足し合わせたものが、知的財産の価値であるとする評価方法である。「リプレイスメントコスト法」は、評価対象である知的財産を再構築すると仮定した場合に要するコストを足し合わせたものが、知的財産の価値であるとする評価方法である。

2. 特徴

コストに基づいて算出するため評価作業が容易且つ客観的である場合が多い。しかし、知的財産の場合はコストをかけると必ず価値ある知的財産が生まれるとは限らず、反対にコスト以上の価値を生む場合もある。よって、コスト以上（以下）の知的財産の価値が評価に反映されないおそれがある。

2) マーケットアプローチ

1. 概要

マーケットアプローチは、マーケットの情報に基づいて知的財産権の評価を行う評価手法である。マーケットアプローチ法は、「批准アプローチ」と「残差アプローチ」に大別される。「批准アプローチ」は、評価対象である知的財産と類似する知的財産の取引（売買額やロイヤルティ料など）を調査して直接比較する評価方法である。「残差アプローチ」は、市場データなどを介して間接的に比較する評価方法である。具体的には、企業（事業）価値（固定負債と株主資本の時価）から有形固定資産などの時価評価額を引いて無形資産の時価評価額を算出する。その後、評価対象の知的財産以外の無形資産の時価評価額を差し引くことにより知的財産を評価する。

2. 特徴

「批准アプローチ」は、考え方が明瞭であるが、類似取引のデータの入手が困難である等の特徴がある。「残差アプローチ」は、市場の評価額を用いる点で客観性を有しているが、有形固定資産などの時価評価や、他の無形資産の時価評価が困難である等の特徴がある。

3) インカムアプローチ

1. 概要

インカムアプローチとは、評価対象である知的財産から得られる将来のキャッシュフローに基づいて評価を行う評価手法である。インカムア

アプローチは、「計画キャッシュフロー法」「単純DCF法」「リスクを考慮するDCF法」「オプション理論ベース」に大別される。インカムアプローチにおいては、①将来得られるキャッシュフローの金額、②キャッシュフローが得られる期間、③キャッシュフローの増減傾向、④キャッシュフローの実現に伴うリスク、⑤知的財産の寄与度を推定する必要がある。

2. 特徴

評価対象である知的財産の将来の経済的価値を把握しやすいが、上記各種要素（寄与度など）を推定する際の根拠の入手や判断が困難である等の特徴がある。

3. DCF法についての概要と種類

イ) 概要

DCF法は、評価対象である知的財産の価値を現在価値に割り戻して評価を行う手法をいう。つまり、キャッシュの時間的価値などを評価において考慮する。

ロ) 種類

知的財産の評価においては、例えば、上記インカムアプローチにおける単純DCF、リスクを考慮するDCF（リスク調整割引アプローチ、確実性等価アプローチ、確立的DCFアプローチ）、DCFベース決定木分析法などにおいてDCF法が用いられている。

ハ) 参考書籍

- ・ Gordon V. Smith and Russell L. Parr 財団法人知的財産研究所（訳）、菊池純一（監訳）「知的財産と無形資産の価値評価」（中央経済社）
- ・ 鈴木公明著「知的財産の価値評価－特許権の証券化と積極的活用に向けて－」（INSハンドブック）

価値評価の目的と方法との整合性¹

	コストアプローチ	インカムアプローチ	マーケットアプローチ
M&Aにおける評価	—	○	○
財務会計上の評価	◎	—	—
税法上の評価			
a) 法人税	◎	—	—
b) 相続税	—	◎	*
売買価格決定における評価	○	○	*
実施許諾における評価	△	△	△
担保価値の評価	—	◎	*
権利侵害訴訟における評価	—	○	△
内部管理目的の評価	—	○	◎

◎：理論的に、またはルール上妥当な方法とされ、実際に多く利用されている。

○：実際に多く利用されている。 △：やや利用されている。 —：利用されていない。

*：理論的に、またはルール上妥当な方法とされているものの、適用が難しいため、実際にはあまり利用されていない。

1.1.5.5 特許データベースの活用による事前調査

いずれの評価方法においても、評価対象特許の有効性や存続期間の確認、競合他社特許の調査など、専門家としての事前確認・調査は欠かすことのできない準備作業である。

知的財産価値評価推進センター第二事業部にて、民間の特許データベースを選定し評価人や候補者が使用できる環境を整えているので、有効に活用すべきである。

¹ 鈴木公明著「知財評価の基本と仕組みがよ〜くわかる本」p.139、秀和システム、2004年10月

1.2 知財力強化のための知財評価

1.2 [要約]

- 知財力強化のための知財評価をするにあたり、知財の専門家たる弁理士として必ずおさえておくべき事項がある。
- 特許・意匠・商標など知財の種類によって評価アプローチが異なり、場合によっては複数の知財を総合的に評価する。
- 産業分野による文化の違いについても意識するとよりよいアウトプットにつながる。
- 中小企業からの依頼については、手厚いフォローが必要であり、費用面でのトラブルが発生しないよう留意が必要である。

1.2.1 基本軸

1.2.1.1 概論

「知財力」という用語について明確な定義があるわけではないが、ここでは、例えば「知財に基づく事業競争力」など具体的な事業を遂行するために寄与し得るかどうかを主要観点とする知財の評価基準を言うものとする。このような評価基準においては、値付けなどの最終的な金銭評価よりも、その前提となる実施予定事業と権利範囲との関係の見極めなど定性評価の重要性が高い。場合によっては、金銭評価を含む定量評価を一切必要としないケースも考えられる。

1.2.1.2 「排他性」について

具体的な事業を計画通りに遂行するために知財が有効に機能するかどうかを評価する際に、最も重要と考えられる観点は、知財に基づく排他力が当該事業に及ぶか否かという点であると考えられる。知財の権利範囲内に特定の事業を構成する要素技術が含まれるのであれば、当該知財の保有者はその要素技術を排他的に支配することができる。事業遂行の是非を明らかにする目的での知財評価は、「参入障壁」という知財の最も中心的な機能が発揮されるかどうかを主要な観点として据えるべきである。

一方、多くの場合、事業を構成する要素技術に関する知財は多数に渡り、それらを一社のみで独占することはまれである。また、ある時点では独占できて

いたとしても、改良発明がなされるなど事後的に独占状態が失われる可能性が高い。したがって、知財力を評価する際には、自社保有知財のみならず競合他社が保有する知財が事業に及ぼす排他力も分析する必要がある。そしてまた、多数の知財群を保有していたとしても、競合他社が自社事業に関連する知財を一つでも保有していれば、その知財の排他権に基づいて当該事業が排除される可能性がある。逆に、競合他社の事業に関連する知財を一つでも保有していれば、当該競合他社の特定の事業を排除することができる可能性がある。

よって、知財力の評価に際しては、自社・競合他社がそれぞれ保有する知財群全体の評価だけではなく、個々の知財の排他力の評価が重みを増す。

また、自社・競合他社の保有する多数の知財群に関して知財力を評価する際には、具体的な事業を構成する各要素技術のうち、事業に重要な要素技術における知財を高く評価し、重要ではない知財は低く評価して良い。

自社保有知財による排他権の競合他社に及ぼす影響を大きくし、逆に、競合他社保有知財による排他権の自社に及ぼす影響を小さくすることが知財力を強化する重要な視点となる。例えば、事業に重要な要素技術に関する自社保有知財については、ライセンス・アウトしないことが競合他社への排他力を維持し知財力を低下させないことにつながる。一方、事業に重要な要素技術に関して競合他社が知財を保有している場合に、この要素技術の代替技術について知財を取得することは、競合他社の知財力を希釈し、自社の知財力を高めるために大きな役割を果たす。

また、多数の知財を保有し、研究開発によって多数の知財が生み出される大企業では、事業競争力に及ぼす個々の知財の影響力は低まり、知財群という知財ポートフォリオによって事業競争力への影響度が測られる。一方、少数の知財しか保有せず、また、研究開発力が低く生み出される知財に限りがある中小企業では、保有する個々の知財が事業競争力に及ぼす影響度は高くなると言える。よって、中小企業における知財力の評価では、個々の知財の排他力の評価がより重要となる。

1.2.1.3 「有効性」について

自社保有知財の排他力が自社事業をカバーするとしても、当該知財の有効性に問題があるのであれば、事業遂行の後ろ盾として知財が寄与しないことになる。したがって、排他力の範囲について評価するだけではなく、当該知財の有

効性がどの程度かを評価することも知財力の評価において極めて重要である。

1.2.1.4 「安全性」について

事業遂行可能性の点から考えると、自社保有知財が競合他社の事業に対して参入障壁としてどの程度機能するかよりも、自社事業が競合他社の知財に抵触するおそれがないかという点に留意すべきである。事業遂行に寄与するかどうかを基準とする知財力の評価においては、このような自社事業・製品が競合他社知財に抵触するかどうかという安全性を重要な評価観点と考えるべきである。特に中小企業では、自社が知財を取得することにより、他社知財との抵触可能性を考慮することなく自社知財に関連する事業・製品を実施することが可能となるとの誤解を抱くことが多いので、中小企業の知財力評価の際には、この安全性の点に特に留意すべきである。

1.2.1.5 周辺固めの重要性

具体的な事業の遂行においては、特定の知財のみならず当該事業を遂行するために必要な周辺知財の影響を考慮する必要がある。よって、知財力の評価においては、特定の知財だけではなく周辺特許などの周辺の知財の評価も重要となる。自社保有知財と競合する他社保有知財にのみ着目して自社保有知財の優劣を分析する例が多いが、周辺の知財を含む事業遂行に必要な全て知財に目を向けることが重要である。

1.2.1.6 事業単位での知財群の評価

知財力の評価における知財群の評価は、特定技術分野に関する知財群という切り口よりも、特定の事業単位の知財群という切り口で評価することが適切である場合が多い。例えば、液晶技術の特許群を評価する場合、テレビや携帯電話など液晶技術を利用可能な幅広い市場での可能性を評価する必要はあるが、「テレビ事業」といった単位で関連特許を捉えると適正な評価に至る場合が多い。

1.2.2 知的財産権の種類による評価手法の選択

特許・意匠・商標により、知財力強化のアプローチに差異があるであろう。知的財産権の種類により、より適切な評価手法を採用することが必要である。

特許は、将来の事業を実現するために、当該特許又は当該特許を中心とした特許群が必要十分なものであるかを検討することが重要である。そのため、先願・後願を問わず他社特許との対比を行うことが重要になる。他社の抵触する権利の存在が事業価値（評価）に与える影響を指摘することによって、依頼会社のアライアンス方針の明確化や代替技術の開発の促進に繋がり、知財力を高めることができる。特許では、特許評価手法の主力はDCF法、すなわち特許をコアとした技術による将来の獲得事業利益を現在価値に換算することにより行うのが推奨される。

意匠は、物品性を良く検討する必要がある。時代の趨勢や新たな技術の付加により当該物品の実質的用途が拡大すると効力の範囲が拡大し、又その逆となることもある。これらにより事業価値の変動が生じる。依頼会社は、その分析・検討結果を活用して意匠権を活用した事業展開を推進することができる。

意匠は特許のように量産技術の確立というリスクは小さく、事業利益獲得までの期間は短いものの、基本的には特許と同様の手法により行うこととなろう。

商標は、現実に商標を使用している商品等に係る事業以外に、将来当該商標を使用する可能性のある商品等に係る事業について検討する必要がある。依頼会社は、その分析・検討結果を活用し、新たな事業展開によって商標権の潜在価値を顕在化することが可能になる。知財力評価の場面では、商標は特許、意匠と異なる。新たな標章を選択した際には、最初の商標の理論的価値は0である。使用によりはじめて商標としての価値が積み重なるからである。また、すでに使用している商標の価値を評価する場合には、商標に蓄積している業務上の信用を反映して商標の評価を行うこととなる。いずれにしても商標自体の将来価値を現在価値に換算するという手法とは異なる。

1.2.3 特許、意匠、商標の組み合わせに関する検討

特許、意匠、商標の性質を適切に組み合わせることで評価価値の増大を図ることが必要である。例えば、特許の件数の割に商標登録が少ない場合に、そのアンバランスを指摘することによって商標登録を促進させることができる。その結果、特許技術が陳腐化するのに反比例してブランド価値が高まり、特許の価値の減少を商標の価値の増大によって補完することができる。

また、関連する権利が存在する場合には複数の存在によるトータルの効力に与える影響を反映させることが適切である。例えば、1つのアイデアについて、特許と意匠の権利を取得している場合に、機能面と形態面による異なる効力の組合せによって、相乗的に強い効力が発揮できる場合がある。

1.2.4 産業分野による相違

1.2.4.1 電機、機械等の組立型産業

- 1) 電機、機械等の組立て型産業では、多数の特許の裏づけによって初めて製品を製造することができる。また、先に基本技術について特許を取得しても、他社が後に利用発明についての特許を取得すると、当該利用発明については、実施が制限されることになる。このため、1社で製品製造のための特許を独占的に確保することは極めて困難になり、したがって、クロスライセンスをすることによってお互いに製品の製造を確保している。
- 2) このように画期的な技術であっても単独で実施することは困難なので、特許の評価は相対的に弱いものとなる。又、クロスライセンスにおいては、厳密な価値の算定が困難であること、特許の件数が多いことから、個別の特許の価値をきちんと算定して、それを積み上げて全体の価値を算定するという手法がとりにくく、数によって全体の価値が算定される場合が生じる。したがって、特許の数の多さが価値を増大させるという面がある。

1.2.4.2 化学、医薬等の産業

化学、医薬等の産業においては、物質特許によって、単独特許に基づいて製品を製造することが可能になる。このため、特許と事業分野とが明確にリンクし、利益の大きな事業分野に係る特許は単独で高い価値評価がなされる。したがって、個々の特許の質が重要であり、特許の数は必ずしも重要ではない。

1.2.5 中小企業支援における留意点

1.2.5.1 一般的な留意事項

- ①通常、中小企業は、知的財産に関する知識が乏しいことは勿論のこと、人

的にも資金面のいずれにおいても不足している。したがって、広範な法的・手続き的フォローが一段と求められる。知的財産の評価は、中小企業にあつては、事業評価と密接不可分である。ノウハウや経営者の人的評価も深く関係する。

- ②以上のことから、中小企業の知財経営は、外部活用が鍵となる。弁理士は、社内に深く入り込み、恰も中小企業の一社員であるように行動し、中小企業の社長、社員から十分な信頼関係が得られるように努めることが必要である。その分、中小企業の知財コンサルティングの領域は幅ひろくなり、見方によっては、やりがいがあり、魅力的でもある。
- ③中小企業の知財経営にあつては、勿論、ユニークな特許で支えられている場合が多いが、時として、意匠・商標が大きなウェイトを有することもあることに留意が必要である。

1.2.5.2 個別の留意事項

中小企業を、知的財産である特許・発明の面から支援する場合、次に述べるように、弁理士による価値評価が多く必要とされるのである。

1.2.5.2.1 新製品を製造・販売する場合における他社の特許・発明の価値評価

個人や中小企業等の依頼人より相談として時々見られるのは、「新しい製品を製造・販売するために特許出願をしたい。」との相談である。このような相談をされるのは一応もつともなことではあるが、言うまでもなく、特許出願をするのは、主に他社に自社製品と同じものを製造・販売されないようにするためであつて、自社が製品を安心して製造・販売するためには、他社の特許に抵触していないことが重要なのである（なお、例外的に、自社が製品の製造・販売を目的としないでライセンス・転売目的の特許出願もある。）。そのためには、これから新しく製造・販売する予定の製品が、他社の特許発明、或いは、特許出願中の発明に抵触しているかどうかの調査をきちんとすることが重要であるので、まずこの点を十分に依頼人に分かり易く説明する。

したがって、弁理士は、依頼人に対して、これから新しく製造・販売する予定の製品が、他社の特許に抵触する可能性があるかどうかについて、

特許庁の電子図書館等を利用した特許調査を行なうことの重要性を、最初
にアドバイスすることが重要である。特許調査の結果、前記製品が、抽出
された他社の特許発明に抵触するかどうかを的確に判断し、抵触の可能性
の有無を分かり易く説明を行なう。次に、抵触する可能性のある特許発明
が発見された場合には、その特許に無効理由があるかどうかの調査を行な
う。ちなみに過去の特許侵害事件における損害賠償請求事件の裁判例では、
半数ぐらいの特許に無効理由が存在し、請求の訴えが退けられている現状
を見ると、なおさら、他社の特許に無効理由があるかどうかの特許調査を
あらためて行なう必要があることを説明すべきである。

なお、抵触する可能性のある特許が発見され、かつ、その特許に無効理
由がない場合において、それでも製品を製造・販売したい場合には、製品
の設計変更をするか、特許権者に使用許諾を求めることになる。

1.2.5.2.2 研究開発のための技術・発明の価値評価

依頼人が研究開発を行なうに当たってのその研究開発の方向性、又、その
方向性に沿った製品が、技術的にどのような価値があるかを評価する。す
なわち、その開発方針に沿って具体化されそうな製品が、コスト削減、又
は製品の機能の向上にあるのか、若しくは、思いもかけないところでの用
途に特徴があるのか等を明らかにすると共に、その製品が市場に受け入れ
られる可能性があるかどうかを調査する。そのためには、上記と関連す
ることであるが、まず、技術や製品に関する特許調査を行い、その調査結
果に基づき、パテントマップを作成する。そのマップを分析することによ
り、技術や製品の流れや、同業他社の動きを知ることが出来るのである。
また、必要に応じて、市場調査を行なうことにより、市場における製品が
どのような位置を占めているか、製品の売り上げの金額等をも知ることが
できる。この市場調査を、弁理士自身が行なっても良いが、専門の調査会
社に依頼することも可能である。

1.2.5.2.3 特許出願する際の発明の価値評価

特許出願にあたり、発明の価値評価を行う際の留意点を以下に列挙する。

- 1) 特許出願をする目的をはっきりさせること。例えば、他社に製品を真似
されないようにするのか、ライセンス契約や転売を目的とするか等である。

- 2) 権利行使が可能であるかどうか、または、ノウハウ発明としておく方が良いのかどうかの検討をすること。
- 3) 審査請求費用を含めると、出願費用として約 50 万円を要し、しかも、平均して特許出願の 3 割位しか特許にならないのであり、特に、個人・中小企業による特許出願は更にもっと低い割合でしか特許にならないことから、先行技術調査をすることにより、明らかに特許にならない特許出願を避けることが出来ること。
- 4) 先行技術を明細書に開示することが特許法で義務付けられていることのみならず、先行技術を調査することにより、特許出願しようとしている発明の特徴を十分把握することでき、その結果、良い明細書を作成することが可能となる。
- 5) 審査請求料金が、高額であるので、出願と同時に審査請求を行なうか否かを十分検討すること。出願と同時に審査請求を行なわなくても、特許出願後に、ゆっくりと特許出願した発明を評価することが出来るからである。又、所定の条件を満たせば、特許庁へ納付する手数料を軽減できることの説明を行なうこと。
- 6) 請求項を引用形式で複数記載する場合、同一発明や、単なる設計変更に属するような事項を記載しないこと。そのためには、請求項同士の相違を明確に認識すること。

1.3 相対的知財力強化のための知財評価

1.3 [要約]

○企業活動における知的財産権の活用場面では、特定の相手方、あるいはその集合体としての業界全体との関係で、相対的局面で発揮される相対的知財力を強化することが重要である。

○相対的知財力評価の基本的観点は、事業戦略と知財戦略の整合性であり、「守りの権利形成」「攻めの権利形成」「交渉力と契約力」の総合評価が必要である。

1.3.1 相対的知財力強化の重要性

企業活動において、知的財産権は、事業競争の相手に対して排他力を行使し、事業競争において勝利をおさめ、事業を成功させることに意味がある。かかる排他力は、本来的に競争相手との関係で相対的なものである。ことに、現実の知的財産権の活用場面においては、特定の相手方、あるいはその集合体としての業界全体との関係で、自社の有する知的財産権が、いかに排他力を行使し、競争相手に対する権利行使による参入障壁の構築をすることが可能か、有利な条件によるアライアンス・ライセンス等により相手方の有する自社の競争に対する障害を排除して自社の自由度を確保し事業を展開することが可能か、という問題になってくる。この、特定の相手方、あるいはその集合体としての業界全体との関係で、相対的局面で発揮される知財の力を、本稿においては相対的知財力と呼ぶ。実務上は、かかる観点における相対的知財力を強化することが、重要である。

1.3.2 相対的知財力強化と知財評価

1.3.2.1 事業戦略と知財戦略の整合性の評価

先に述べたように、企業活動において、知的財産権は、事業競争の相手に対して排他力を行使し、事業競争において勝利をおさめ、事業を成功させることに意味がある。企業の事業戦略を実現させるために、技術および知的財産の創造が行われるのであり、知的財産権は、事業戦略を実行あらしめるものとして戦略的に構築されていることが必要である。逆に企業の事業戦略は、その保有

する技術力および知財力の裏打ちがなければ実現できない。

すなわち、事業戦略と知財戦略が整合していること、換言すれば事業の実現に不可欠な知的財産権がどの程度戦略的に構築されているかどうか、そのための活動が取られているか、ということが、相対的知財力評価の基本的観点である。

1.3.2.2 競争力の源泉となる技術・事業の参入障壁形成（守りの権利形成）の評価

自社の事業競争力の源となるコア技術は、他社に参入させないことが相対的知財力強化の重要な点である。したがって、かかる技術については、知的財産権を取得する以上は、原則として排他権を独占しライセンスしない、守りの権利として形成することが必要である。また、コア技術を維持するためには、コア技術そのもののみならず、技術のトレンドが変化し当該コア技術が意味を持たなくなることを防止しコア技術であり続けさせるために、周辺技術を固定するための権利形成も必要である。さらに、コア技術を事業として成功させるためには、コア技術を製品として製造販売するまでの事業の全サイクルで、参入障壁が形成されるような権利形成が必要である。

かかる観点から、評価対象の知的財産権が、守りの権利として相対的知財力を有するものとして構成されているか、評価する。

1.3.2.3 相手を攻め、弱みを消す権利の形成（攻めの権利形成）の評価

事業展開をしようとする、当該事業について他社の保有する知的財産権が存在する場合、その排他力が障害になり、回避のための努力の必要性や、当該他社からの権利行使により事業のダメージが加えられる危険といった、事業上の弱みが生ずる。この排他権を解消するために、自社の保有する知的財産権を用い、その提供との交換条件で有利な条件によるアライアンス・ライセンス・不争契約等の契約を締結することにより、相手方の有する自社の競争に対する障害を排除して、自社の開発や製品販売の自由度を確保し、事業を展開する活動が必要になる。

この場合、自社が提供する知的財産権は、出来る限り、自社の事業競争力の源泉であるコア技術以外の関するものであることが望ましい。かつ、その知的

財産権の質が高く量が多く、相手方が現に実施しまたは実施を欲する技術に関するものであることが望ましい。このように使える知的財産権は、攻めの権利とすることができる。

かかる観点から、評価対象の知的財産権が、攻めの権利として相対的知財力を有するものとして構成されているか、評価する。

1.3.2.4 交渉力と契約力の総合評価

上記の相対的知財力の差を利用して、紛争を事前に交渉および契約で解決すべきである。この場合の、交渉および契約を有利に運ぶ能力も、相対的知財力の一部といえよう。特に、事業規模の大きい事業は、訴訟によって敗訴した場合には、事業の停止または損害賠償による被害が甚大になるため、訴訟となることを避けなければならないので、交渉力と契約力を用いて紛争を事前に解決することが重要となる。

1.3.2.5 ポイント

相対的知財力の強化の目的で、知財力を評価するためには、以下のような視点が必要となる。

- ・ 自社の事業、技術およびその知的財産権の現況および将来的戦略、ならびに競業他社や業界の事業、技術およびその知的財産権を知り、自社の立場を把握すること。
- ・ 知財の創造および紛争による権利行使のみならず、契約による活用、保護その他知財の関連する企業活動全般について理解すること。
- ・ 交渉および契約、ならびに訴訟等の紛争解決に関する知識とセンスを習得すること。
- ・ 事業と知的財産権および知的財産ポートフォリオの現況の整合性、ならびに事業戦略と知財戦略の整合性について、総合的判断ができること。
- ・ 数年先の効果を予測して長期的な戦略的視点で考えること。
- ・ 継続的に評価と方策の提示を繰り返し、状況の変化に対応すること。

第2章 アライアンス・ライセンスの局面における知財評価

2.1 アライアンス・ライセンスの重要性

2.1[要約]

- 事業を推進する上で必要となる知財関係のリソースについて、相手方と行う取引で主要なものは、アライアンス（事業提携）とライセンスである。
- アライアンスは、互いに顧客が競合せず、互いに補い合うものがあること等が条件となる。
- ライセンスのニーズとしては、侵害訴訟の回避等、共同研究開発、黙示的ライセンス、休眠特許活用、大学保有特許等、クロスライセンスがある。

2.1.1 アライアンス・ライセンスの必要性

事業を推進する上で、ある企業がその事業に必要な全てのリソースを備えることは困難であり、通常は他社の有する技術力、ブランド、企画力、営業力、知的財産等のリソースを必要とする。また、そのリソースを保有する企業も、ある企業に対して同様のことを考える場合がある。したがって、これらの2者間において、それぞれが必要とするリソースについて、相手方とどのような相対取引を行うべきなのかが非常に重要となる。この2者間で行われる取引で主要なものは、アライアンス（事業提携）とライセンスである。

2.1.2 アライアンス（事業提携）とは

アライアンス（事業提携）とは、2者以上の事業主体が事業上の提携を行うことをいう。提携には、ライセンスや営業秘密の開示による契約を主体とするもの、合弁会社やLLPによる共同事業運営、M&A等の様々な形態が含まれる。アライアンスは、新商品の開発・製品化、品質・商品力の向上、生産力の強化、生産の分業化、販売力の強化、新規顧客の開拓、融資上の信用力の獲得を目的として行われる。ここでは事業提携を進めるか否かの判断要素として、知財力評価を行うことについて検討する。また、少なくとも当事者の一方が知的財産を保有しているケースに限定する。

2.1.3 ライセンスとは

ライセンスとは、米国流に言えば、ライセンシーに対して、ライセンサーが提訴しない旨の約束である。訴訟は、知的財産が知的財産権として権利化されていることが前提であるから、その意味では、特許法第77条（専用実施権）、第78条（通常実施権）に言う「実施権の許諾」と共通するところがある。しかし、ライセンスは、知的財産権として成立していない出願中の知的財産についても行われているのが現実である。

2.1.4 アライアンスとライセンスの区別

アライアンスにおいてライセンス契約が締結されることもあれば、されないこともある。したがって、アライアンスとライセンスとは一部重複しており、明確に峻別できるものではない。しかし、実務上は、実施権の確保のみで足りるか否かが重要な判断事項であり、アライアンスを「事業の一部を共同で行うもの」、ライセンスを「実施権の確保のみで足りるもの」とすれば、アライアンスとライセンスとは便宜上の区別が可能である。また、アライアンスを組む場合、当事者間では排他力は問題ではなく、第三者との関係で相対的知財力を向上させることに集中することが可能となる。しかし、アライアンスを組まない場合、例えライセンスを締結する当事者の間でも商業上の争いは継続され、当事者間においても相対的知財力が問題となる。したがって、アライアンスの有無は主体の範囲において戦略の根本に影響することになり、アライアンスの有無自体に注目する実益がある。よって、本稿では、このような考え方で両者を区別して説明を行うこととする。

2.1.5 アライアンスのニーズと条件

アライアンスは、上述のリソースを補うために行われる。したがって、提携しようとする当事者の間で次の条件を充足することが求められる。また、条件を充足せずにアライアンスに至らなかった場合は次項のニーズにおいてライセンスの可否が検討される。

- a) 互いに顧客が競合しないこと
- b) 互いに補い合うものがあること（弱さの克服、利点を生かせること）
- c) 提携後に生じる新たな具体像を互いに認識し共有できること
- d) 提携後に不当な拘束を受けないこと
- e) 提携後に営業秘密が保護されること

2.1.6 ライセンスのニーズ

ライセンスは、企業活動の様々な背景事情のもとで締結され、この事情によって、事業戦略の中でそのライセンスがどのような目的（ニーズ）を有するかが決まる。例えば、次のような背景事情が挙げられる。

- i) 侵害訴訟の回避等を目的とするライセンスの場合（将来の権利侵害及びそれに係る訴訟を回避したい場合／現在又は過去の権利侵害を解決したい場合／係属中の訴訟を終わらせたい場合）
- ii) 「共同研究開発」、「共同事業構築」等におけるライセンスの場合
- iii) 黙示的ライセンス（侵害に対しライセンス交渉をあえて持ちかけない戦略）の場合
- iv) 休眠特許のライセンスの場合
- v) 大学が保有する特許等のライセンスの場合
- vi) クロスライセンスの場合

2.2 アライアンスの局面における知財評価

2.2[要約]

- アライアンスに関し、評価対象となる知的財産を取り巻く環境を整理し、後述の可視化ツールを利用して評価業務を遂行する。
- 知財力の可視化ツールとして、知財力マップ、志向性マップ、事業シェアマップ、パテントマップ等が経営層等とのコミュニケーションに便宜である。
- 知財評価結果から、単独か他社と組むか、攻めと守りの権利化戦略を計画し、計画実行後に、実行結果の評価を行う。
- 可視化ツールを利用したケーススタディを例示する。

2.2.1 ソリューション

2.2.1.1 評価業務の前提と手順

ここでは、評価対象となる知的財産を取り巻く環境をどのように整理しながら評価業務を進めて行くのが良いかについて説明する。

2.2.1.1.1 前提

1) 事業と知財

アライアンスは2つの事業主体が互いの事業を強化するために行われる。通常は事業の提携が主であるため、知財は従であり、知財力の評価は互いの貢献度がどの程度であるのかを把握するために行われる。しかし、新製品に係わる特徴的な知財を保有している場合や、他社の既存特許を利用するのが双方にとってメリットとなる場合は、当事者双方がアライアンスを組むことで発揮される知財力や相対的知財力を評価することで、アライアンス先としての是非を判断することができる。アライアンスを行う相手先の検討、行うべきか否かの判断要素は、以下の各判断要素と知財とのバランスをとりながら検討を進め対策を講じることが望ましい。

2) アライアンスの基礎的事項

当事者双方のクライアントが抵触しないこと（棲み分け可能）が必要とされる。例えば、次のような状況が該当する。

顧客層が全く違う（男性／女性、子供／大人、関東／関西）

役割分担（製造／開発／販売／宣伝広告／資金調達）

3) 双方の信頼度

事業の提携となるので、相互に信頼しあえる関係にあることが必須である。主として次の事項が相互に求められる。

- ・棲み分けを守ること
- ・弱みを補い続けられること
- ・必要な情報開示が相互になされること

4) 基礎事業の進展度

当事者双方の事業が既に存在するか、類似の事業が存在する場合は事業を主体に判断される。

知財保有者の事業が未だ存在しないか小規模である場合は、知財力・相対的知財力の強化により判断される。

5) 情報開示と権利化の状況

知財力・相対的知財力の強化、アライアンスに於ける知財貢献度の増大は、相手方の事業との関連において考慮せねばならない。自社事業と相手方事業とは事情が異なっており、その結果、単独出願の内容では異なる事情に対応できない場合も想定される。そのような異なる事情に対応するためには、補正、国内優先権、分割出願で手当てすることが必要となる。また、情報開示の程度により基礎特許の周辺部分について必要な新規出願を行うことも必要となることがある。

これらの対策は、最初の出願後の時期及び情報開示の程度により可否が決定される。したがって、可能な限り早期に相手方を想定し、これらの対策を打つことが、自社事業の魅力を増大させ、アライアンスを有利に進める上で重要となる。

6) 意思疎通上の配慮

アライアンスは異なる当事者間で行われるため、それぞれの当事者特有の文化があり、相互理解のためには、異文化交流という観点での配慮が必要であり、相手に理解できる言葉で表現し、相手の価値観に合わせることも重要である。後述の可視化ツールにより相互理解を円滑にする他、マーケティング部門・広告宣伝部門・営業部門等の協力により「表現」を工夫することが望ましい。交渉に際しては、相手方のニーズを探り、相手方のニーズに応えるメリットを如何に表現するかがポイントとなる。この際、知財による事実上の効果が如何に相手方のビジネスに寄与するかについて説得力をもって表現することが望ま

しい。知財のみを強調しすぎるのは控え、また、この交渉が相手方にとって脅威でないように配慮することが必要である。特に、知財に日頃慣れていない相手方の場合は、誤解を与えないようになおさら配慮が必要である。

交渉は社内関連部門への説明から始まる。経営層への説明が重要であることは当然であるが、事業における関係者のラインも重要である。よって、社外への交渉のパイプ役及び経営層への説明のラインの双方を考慮して、関連部門への説明順序を決定することが望ましい。また、同様の理由により、アライアンス相手先にも同様の配慮を行っているパイプ役を選定することが望ましい。さらに、発明者にはこれらの苦労があることを周知することで、交渉が進まない場合に発明者が途方に暮れるのを防ぐことができる。

2.2.1.1.2 具体的手順

2.2.1.1.2.1 概要

アライアンスの決定要素における知財の比率が高いほど、相対的知財力の判断が重要となる。アライアンスの相手先を発見するにあたっては、特許調査の結果を利用することも可能である。事業化に必要な技術等とそれに関連する先行技術調査を行い、パテントマップを作成し、これを活用するとよい。その評価には後述の可視化ツールが有用であり、これらを利用して知財的対策を打つと共に、相手方に交渉を行う。

2.2.1.1.2.2 パテントマップの作成

a. マップ方針の決定

開発部門から製品の将来ビジョンをヒアリングする。そして、製品の将来ビジョンから想定される特許分類、関連する特許分類とキーワードとを選定する。また、あらかじめプレサーチを実施し、サンプリングを行ってから、マップの表現を考慮する。

b. 先行技術調査の実施、マップの作成・分析

調査の実施の後、当該データを利用してマップを作成し、全体的な傾向を把握すると共に、重要特許の選定を行う。重要特許に関しては、製品との関連性を分析し、回避可能性と無効理由の有無とを検討する。無効資料を発見した場合は、比較テーブルを作成して交渉の材料とする。

2.2.1.1.2.3 可視化ツールによるシナリオの具体化

パテントマップ、重要特許、相手方各社の情報を元にして、可視化ツールにより相手方各社と当方との相対的関係を記述する。そして、交渉をアライアンスを行った場合と行わない場合とを比較し、当方に対し最も有利となる相手方の選定とシナリオとを記述し、説明資料を作成する。

2.2.1.1.2.4 社内知財対策への活用

補正、国内優先権、分割出願、基礎特許周辺の新規出願等の対策を講じたか否かで可視化ツールを作成することにより、知財対策の必要性を評価することも可能である。

2.2.1.1.2.5 可視化ツールを利用した交渉

上述の準備の後、社外への交渉を開始する。最初の交渉先の選定は重要であり、随時結果をフィードバックすることで、可視化ツールを更新し、評価精度を向上させることが望ましい。

2.2.1.2 知財力の可視化ツール

ここでは、知財力に対する認識を複数メンバーで共有するための表現手法として、可視化ツールの可能性について検討する。

2.2.1.2.1 概要

弁理士としてクライアントからアライアンスの相談を受けた場合に、クライアントや相手方の知財力を可視化した資料を提供できるとすれば、それはクライアントにとって非常に魅力的である。

その理由は大きく2つある。1つは、アライアンスを誰と組むべきか、あるいは組むべきではないかを知財担当者が判断するための客観的材料になるからである。そしてもう1つは、知財担当者が企業内において、上司や経営陣に対して状況説明をするための説明資料になるからである。

特に昨今は、内部統制の要請などにより、企業が意思決定を行なうにあたっての手續が厳格化してきている。従って、例えば専門知識のある知財担当者が諸事情を考慮しつくした上で「B社とアライアンスを組むべきである。」と判断しても、そのような判断に至った理由を経営陣に対して説明できなければ、企業

としての意思決定を行なうことができない状況にある。

そうは言っても、知財力という難解な概念を経営陣が完璧に理解することを期待しては、物事が何も先に進まなくなり、企業が何も意思決定できなくなってしまう。そこで、判断のキーポイントとなる事項だけをエッセンスとして経営陣に伝え、意思決定の拠り所とすることが必要になってくるのである。

そして、経営陣は必ずしも知財の専門家ではないので、例えばクレーム解釈などのような難解な話題に触れることはできない。また説明資料の外見も、一見して内容が明瞭かつコンパクトでなければならず、具体的にはA3用紙1枚程度に図表を散りばめた、誰にでも理解できそうな資料にまとめ上げなければ、経営陣の目に止めてもらうことができないのである。

このような企業の内部事情を把握していれば、アライアンスの相談にやってきたクライアントに対して何を提供すれば満足してもらえるのかがイメージできるであろう。口頭でのアドバイスだけでは不十分であるし、ましてや文字ばかりの分厚い見解書などは殆ど利用価値がない。それを見れば誰でも妥当な判断を導くことができるような、視覚に訴える説明資料が必要なのである。

但し、「どんな企業、どんな場面でも、このようなまとめ方をすれば良い。」という万能なツールがあるわけではない。個々の企業や個々の場面ごとに、判断のキーポイントとなる事項は異なるので、まずクライアントの話をよく聞いた上で、最適な「見せ方」を考えていく必要がある。

また、クライアントが中小企業であった場合、必ずしも専門の知財担当者がいるとは限らず、法務部門や技術管理部門の責任者が知財を兼務していることもありうる。このような場合には、専門の知財担当者のように、弁理士が提供した資料を自社の経営者向けに適切にアレンジしてくれることは期待できないので、知財としての厳密性は多少犠牲にしたとしても、よりダイレクトに経営者に訴えるような視覚化が必要である。

以下では、いくつかの典型的な可視化ツールを紹介する。いずれも使い方が確立しているものではないので、具体的な場面に応じて適切なものを選んで試してみることをお勧めする。

2.2.1.2.2 知財力マップ

知財力は、特定の具体的な数字に換算できるものではない。また、どのような場面で、どの相手方との相対的な関係において評価するかによっても、評価

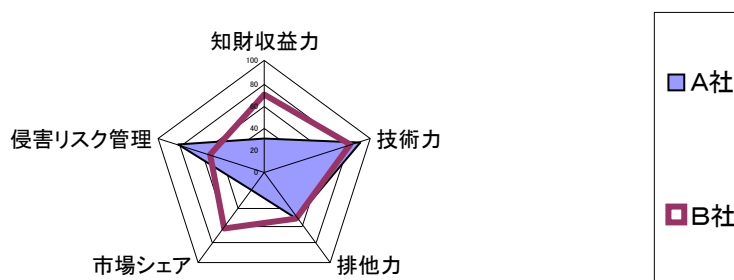
結果が異なるものである。従って、知財力を定量的に評価することは困難であるが、相手方を特定した上で、いくつかの切り口ごとに知財力を定量化することは、ある程度可能である。

このように、知財力をいくつかの判断要素にブレークダウンして定量化したものを可視化するには、以下のようなレーダーチャートが適している。

ここで、判断要素の設定方法としては、各要素とも、数値が大きい程「良い」（肯定的な）評価になるように揃える点に留意する。例えば、判断要素を単に「侵害リスク」とすると、数値が小さい程良い評価となるが、「侵害リスク管理」等と表現することによって、数値が大きい程良い評価にすることができる。

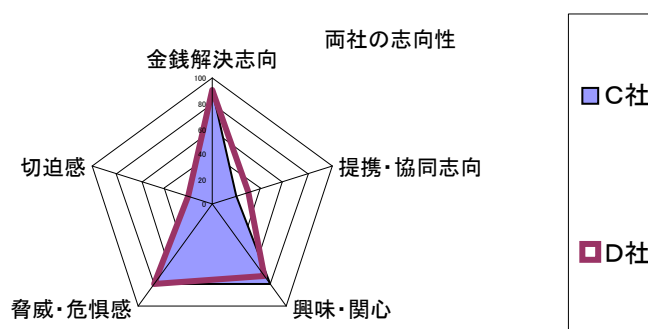
また、知財力マップは、現時点における評価のみならず、アライアンス又はライセンスの有無によって、各要素が数年後にどのように変化するか、という将来予測に使える点でも重要である。

シナリオ2: ライセンスあり(A社→B社)とした場合の3年後の予想知財力



2.2.1.2.3 志向性マップ

例えばA社とB社がアライアンスを組んで成功するかどうかは、各社の知財力だけでなく、A社とB社の志向性が合致するかどうかにも影響される。アライアンスが両社にメリットを与えることが予測されても、両者間の思惑が一致しない場合には、無理にアライアンスを組むべきでないこともあり得る。

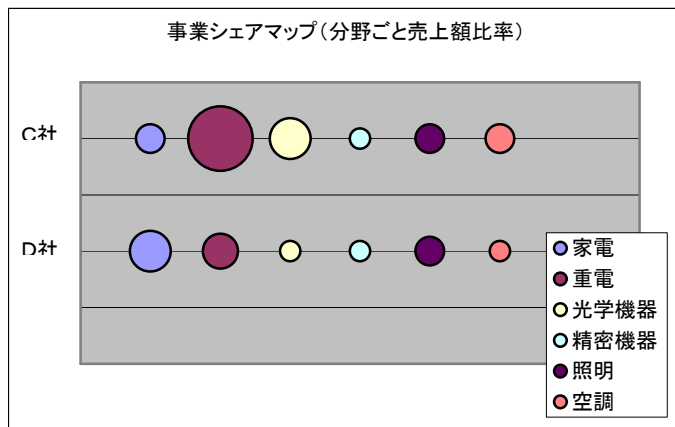


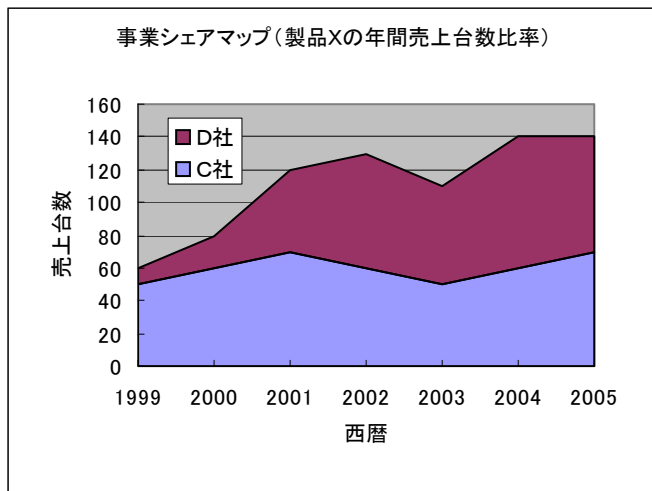
志向性マップは、両社の相対的な志向性を比較するものであるから、判断要素は、知財力マップとは異なり、数値の大小によって単純に「良い」「悪い」と評価できない要素であっても構わない。

なお、両社の志向性が、例えば事業部門や製品分野毎に異なっている場合、必ずしも単一のマップで表現できないこともある。例えば「C社とD社は、製品分野Xでは競合していて、アライアンスを組める状況では無いが、製品分野Yでは直接競合せず棲み分けが可能なので、分野を特定したアライアンスもありうる」というような場合、製品分野毎に異なる志向性マップを作成することも考えられる。

2.2.1.2.4 事業シェアマップ

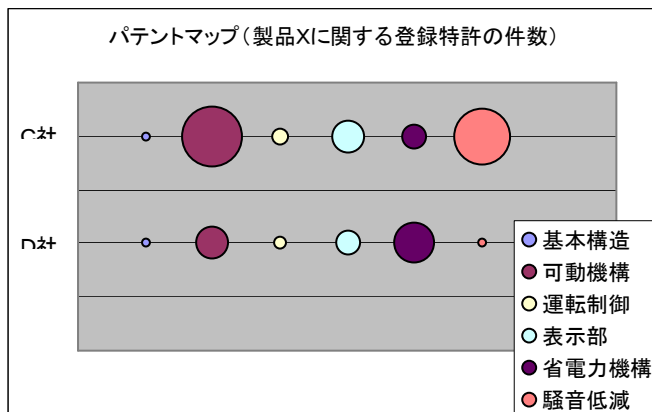
例えば、知財力マップの一要素として各社の「市場シェア」が評価されていた場合、その詳細を示すには、事業分野ごとの売上額をバブルチャートなどで可視化する方法がある。また、市場シェアの時間的推移を可視化することによって、将来の市場シェア動向を予測することもできる。

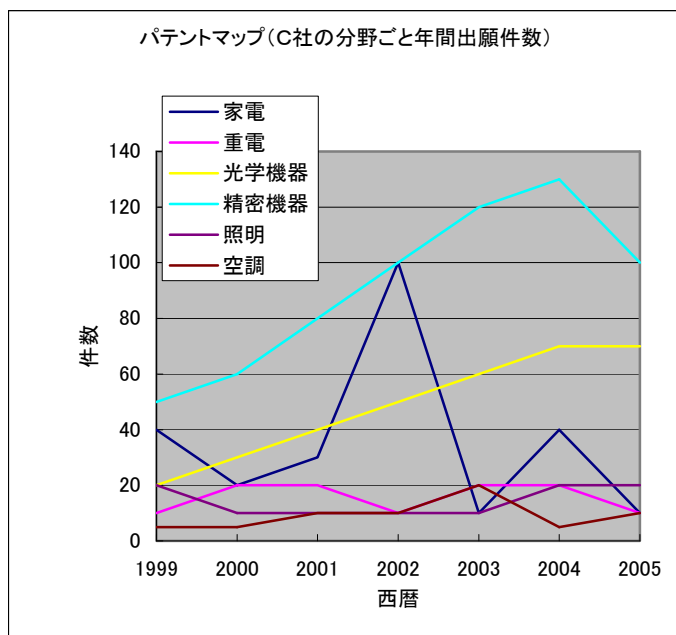




2.2.1.2.5 パテントマップ

パテントマップは、新規アイデアを発想するためのツールとして紹介されることが多いが、アライアンスの場面では、各社が保有する特許等の傾向を大まかに把握するためのツールとして利用できる。既に世の中には、さまざまな種類のパテントマップが研究されているので、具体的な場面に応じて最適なパテントマップを採用すると良い。





なお、パテントマップについては、元々弁理士が得意としている分野であり、また、公開公報等の公開されている情報からだけでも、ある程度の資料作成は可能であるが、事業シェアマップについては、特に上場企業でない場合には公開されている情報は少なく、クライアントからどのような情報をヒアリングして取得するかが、資料作成の鍵となってくることが多い。上図のように、C社がクライアントでD社がライバル企業である場合、例えば以下のような会話により情報取得することが想定される。

C社「どんなデータがあれば宜しいですか？」

弁理士「そうですね。D社の利益率と売上はわかりますか？」

C社「ええと・・・正確なデータが必要ですか？」

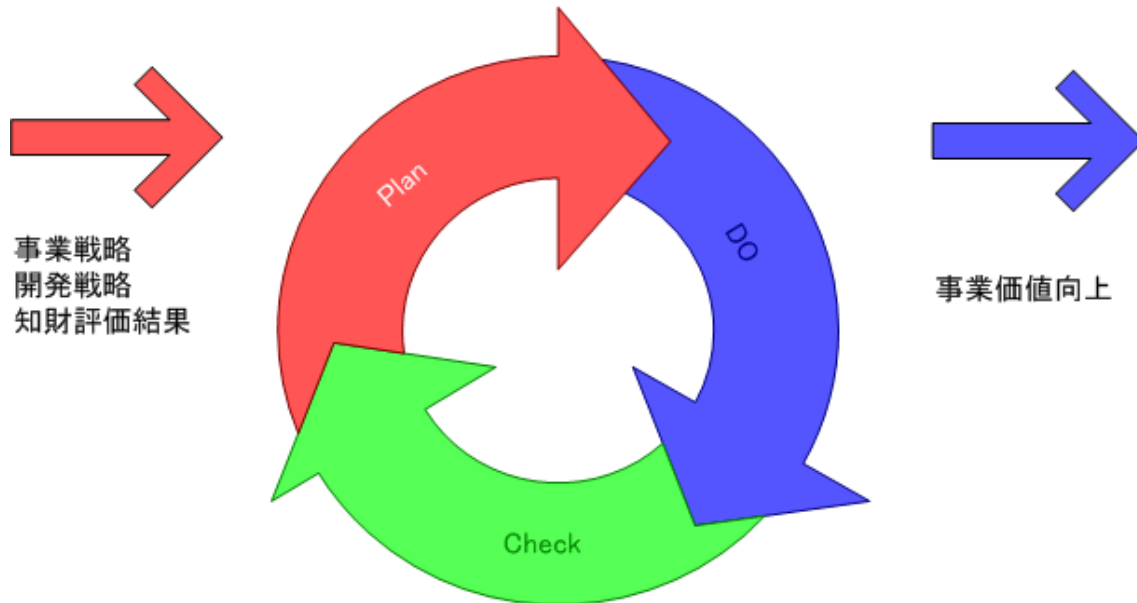
弁理士「いえ。営業の方なら、だいたいシェア何割とか、利益率は比較的高いとか、それぐらいの感覚はお持ちじゃないでしょうか？」

C社「その程度で良ければ聞いてみますよ。来週まで待ってもらえますか？」

弁理士「十分です。ご連絡をお待ちしております。」

要は、ここで作成するマップは第三者に提供する客観的な資料ではなく、あくまでクライアント企業が、アライアンスやライセンスの適否、あるいはその条件について意思決定するための材料の一つであるから、マップ上の各種数値は、その限りにおいての精度があれば充分である。

2.2.1.3 「評価結果」の「事業」に対する反映



Plan 知財戦略
単独か他社と組むか(アライアンス ライセンス)
攻めと守りの権利化戦略

Do 戦略実行
アライアンス、ライセンス契約の締結
攻めと守りの権利化実行

Check 知財力評価
事業戦略や開発戦略と知財戦略実行結果の評価
自社と他社の知財力の評価
契約対象、契約条件の見直し

2.2.1.3.1 知財評価結果からのプランニング

知財評価結果と、事業戦略、開発戦略とから知財戦略を構築する。より具体的には、自社の現在の知財力で事業戦略が実行できるか否かを判断する。

事業戦略と自社の知財力との評価結果に応じて、以下のように事業に反映することが考えられる。

① 事業戦略が実行できると評価された場合

現在のところ、事業計画が可能な知財力を備えるため、単独で事業を行うことが考えられる。

また、他社が自社の権利を侵害しないが常に監視し、事業の優位性を保つと共に、将来的に他社の権利によって事業が止められる可能性（特許法第72条）が常にあるため、他社に先駆けて、自社にとって重要な技術範囲を権利化していく必要がある。

② 事業戦略が実行できないと評価された場合

現在のところ、事業計画が可能な知財力を備えないことがわかる。このため、自社の事業計画が、他社の権利によって実行できない場合には、他社の権利を無効化したり、他社とアライアンスを組んだり、ライセンス契約を結んだりすることによって、事業計画が実施できるような状態にする必要がある。また、将来的に自社が有利な立場となるために、自社にとって重要な技術範囲を権利化していくとともに、他社が使いたくなるような技術範囲を権利化していく必要がある。また、事業実行を可能にするための費用によっては、事業撤退を考える。

2.2.1.3.2 知財戦略の実行

ここでは、1のプランニングにおいて事業戦略が実行できない場合について記載する。

他社の権利によって事業が実施できない場合には、他社からの攻撃を受けない状態にする必要がある。例えば、無効審判などによって相手の権利を消滅させる。または、アライアンスやライセンスを結ぶことによって、他社から攻撃を受けない状態にする必要がある。

また、アライアンスは、一般に、コア能力を活用し、地理的に異なる場所に進出、新規事業への参入、標準化などを意図して行われる場合が多い。このため、アライアンスを結ぶ場合、その目的と、自社のコア能力を明確にする必要がある。

さらに、目的に適したアライアンスの例えば、JV（ジョイントベンチャー Joint Venture）、LLC（合同会社 Limited Liability Company）、LLP（有限責任事業組合 Limited Liability Partnership）などを適切に選択する。特に、中小企業と大企業との間では、資力に差があるため、JVでは、資力の多い大企業が多く出資することによって主導権を握られてしまう可能性が高い。このため、中小企業の場合では、LLPやLLCなども考慮して適切な形態を選択する必

要がある。

また、アライアンスは知財の観点では、他社の技術、知財、ノウハウを利用し、学ぶことができるというメリットがある。しかしこの一方で、自社の技術やノウハウの流出や、他社の技術のコンタミネーションによって自社の事業が実行できなくなる場合がある。このため、契約内容を精査し、自社が学んでよい技術は積極的に学び、自社が学んではならない技術は学ばないよう関係部署と協力体制を作る必要がある。さらに、自社の技術、ノウハウが流出されていないか常に管理できる体制を作る必要がある。

また、アライアンスによって生み出された知財の帰属を事前に契約で定めておく必要がある。現実には有用な知財が創出された場合、力関係で大企業に負けてしまうことが多いためである。取引に際しては、守秘義務契約や業務委託契約書を締結することが求められる。この際、特許権等の権利が、発注側企業に帰属するように記載されている場合もあるので注意を要する。権利の一方的帰属が取引開始の条件になっていれば、後に不公正な取引方法等との主張も困難になる虞が大きいからである。また、特に、契約で定まっていない場合には、学んだ技術、ノウハウや、アライアンスで生み出された成果を積極的に権利化するなど、自社を強めることが必要である。

2.2.1.3.3 さらなる知財評価

知財戦略を実行したら、その結果をチェックすることによって、より効果的な知財戦略を作成することができる。

このため、チェックする方法として、以下のような方法が挙げられる。

- 自社の知財力や知財戦略の実行を検証するために行うパテントマップ作製
自社のパテントマップを作成することによって、知財戦略を実行した結果、アライアンスの成果などから自社がどのような技術範囲を権利かできているかがわかる。また、パテントマップを見ることによって、事業戦略や開発戦略に合わせた権利化が図れているかもチェックすることができる。さらに、他社の製品が自社の権利を侵害していないか調査し、侵害していた場合、次回の契約の際、有利な立場となるための材料となる。

- 他社の知財力の調査及びパテントマップ作製

他社の知財力を調査し、パテントマップを作成することによって、他社がどのように権利化していることがわかり、他社の事業戦略や開発戦略がわかる場合がある。さらに、アライアンスの相手先の知財力を調査することによって、自社の知財やノウハウがアライアンス先に流出していないか否かがわかる場合がある。

- 交渉材料として、相手の権利の無効理由を探すための調査

他社の権利の無効理由を調査することによって、次回の契約の際、有利な立場となるための材料となる

2.2.1.3.4 事業の形式

アライアンスは複数当事者間で新たな価値を生み出す行為であり、試行錯誤と評価が繰り返されフィードバックされる。したがって、当事者が比較的自由に行動し協力し合えることが望ましく、共同事業として例えばLLP(有限責任事業組合)の形態をとることで実現が可能である。LLPの形態を採用すれば、1) 有限責任制 2) 内部自治原則 3) 構成員課税制度のメリットを享受することができる。そして、評価結果による利益配分を必ずしも出資比率によらず内部自治原則により当事者間で定めることも可能である。場合によっては法人格を有するLLC(合同会社)という形態を採用してもよい。

2.2.1.3.5 契約上の留意点

アライアンスは権利の共有やライセンスを伴うことがある。これらの契約は事業提携の本質的契約に連動させる必要がある。特に、アライアンスの結果として生み出される知財が多いのはアライアンスが順調である証拠であるが、その反面、共願の効果として互いを拘束することに留意すべきである。よって、拘束された状況を想定し、将来における自社の営業・開発の自由を確保すべき製品分野や分野の定義は前もって確認することが望ましい。

アライアンスは当事者の合意により成立し、決裂の場合は他の当事者との再マッチング等により情報漏洩の虞もある。したがって、秘密の解除はアライアンスの進展に応じて段階的に進めることが望ましく、守秘義務契約も段階を追って設定することが望ましい。

また、当然のことであるが、これらの観点を踏まえつつも、契約条項に慎重

になりすぎるあまり、アライアンスの本質である共創を妨げないことが求められる。したがって、契約部門は共創のための事業交渉を陰からサポートするといった印象面の配慮も求められる。

なお、アライアンスや、ライセンス契約は、内容によっては独占禁止法に触れる場合がある。例えば、新規参入者や特定の既存事業者に対するライセンスを合理的理由なく拒絶することにより当該技術を使わせないようにする行為など、知的財産制度の趣旨を逸脱した行為によって技術や製品をめぐる競争に悪影響が及ぶと判断される恐れもあるので、アライアンスやライセンス契約が独占禁止法に触れていないか留意する。また、従来より取引関係のある当事者間で、一方が他方に対し発注等で優越的地位にある場合に権利の一方的帰属を求めるときには、不公正な取引方法と判断されることもあり得る。

知的財産と独占禁止法との関係については、公正取引委員会のウェブサイト「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成19年9月28日）が掲載されており、参考になる。

2.2.2 ケーススタディ及びポイント

2.2.2.1 ケース1：事業に必要・有益な知的財産権の相互利用を図るためのアライアンス（中小企業による新規事業への参入）

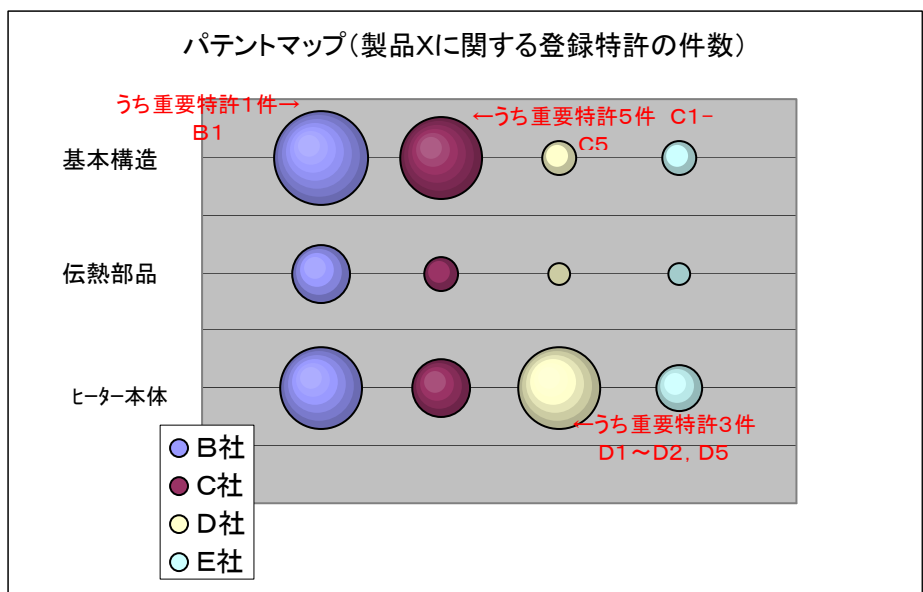
P 弁理士のもとを訪問したA社の社長が、「当社では、ヒーター用の伝熱部品について非常に優れた技術を開発しました。ついでには、その伝熱部品を利用した一般消費者向け調理器具用ヒーターの製造事業に新規参入したいと思ひまして、特許出願をしていただきたいと考えています。」と相談を持ちかけた。この伝熱部品は熱伝導率がよく比熱が小さいので極めてパワフルでレスポンスの良い温度制御が可能なのが特徴である。P 弁理士は、「出願するのは構いませんが、その製品を製造するのは、御社が新たに開発した技術だけでは駄目でしょう。他の部分を製造するのに必要な技術は自由に使えるのですか。必要な技術の特許を他の会社が持っていれば、事業化はできませんよ。そればかりでなく、製造したらその会社から特許権侵害で訴えられて潰されてしまいますよ。」と回答した。

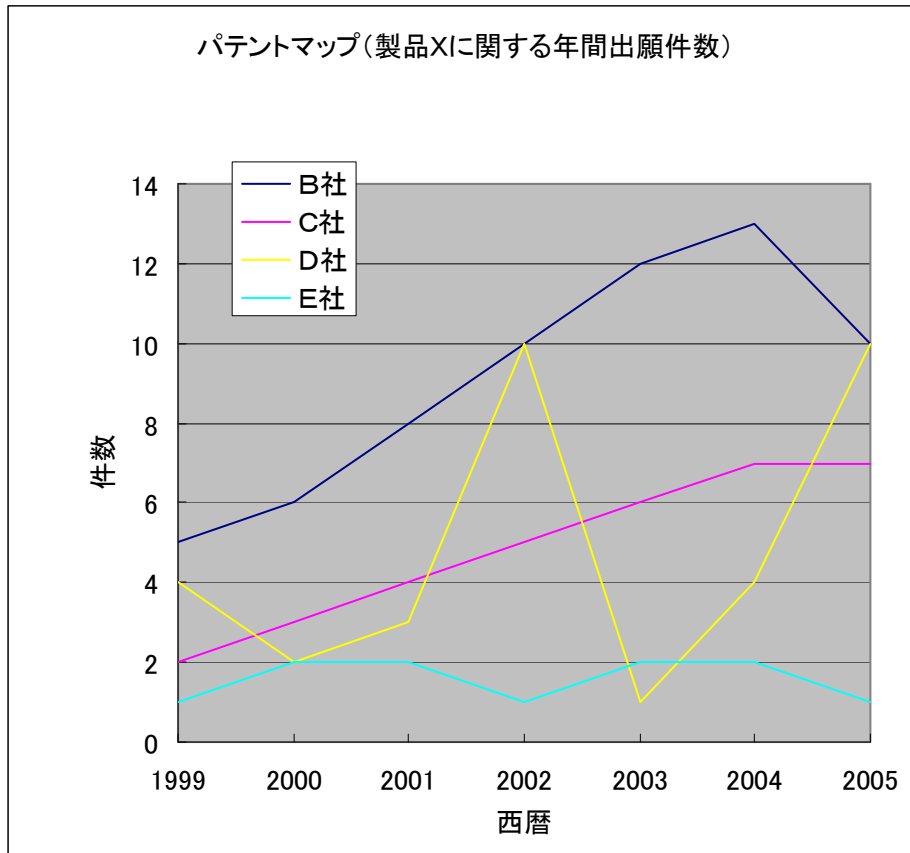
A社は金属加工の分野では定評のある老舗であり、下請け中心であったので、3代目のA社社長は、そのような観点で特許技術の製品化を考えたことがなかった。また、近年中国企業に受注を奪われ、これを危惧する先代から新規分野

への参入を催促されていたこともあり、今回のチャンスはなんとしてもものにしたいと考えていた。対策を問いかけられたP弁理士は、まず、競業他社の保有する特許の検索とパテントマップの作成を行うことを勧め、これに着手することとなった。

関連する特許の検索については、P弁理士、A社の技術担当者及び調査会社の担当で検索を綿密に検討した。A社は調理器具用ヒーターの分野では新規参入なので、具体的にどの会社と競合するのかさえわからない状態である。そこで、特定の会社を決め打ちせず、製品化に必要と考えられる技術要素を列挙し、これを用いてあらゆる会社の保有特許を調べることにした。

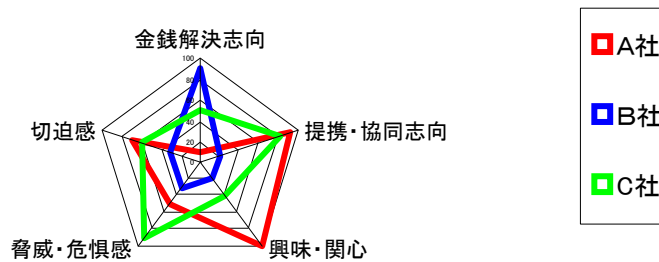
完成した競業他社の保有特許リストにより、P弁理士はその特許の明細書を全て取り揃え、A社の技術担当者とともに検討し、「特徴別及び時系列のパテントマップ」を作成した。また、製品を製造するために用いざるを得ない特許や、技術的優位性の高い特許をリストアップし、パテントマップに情報を加えた。





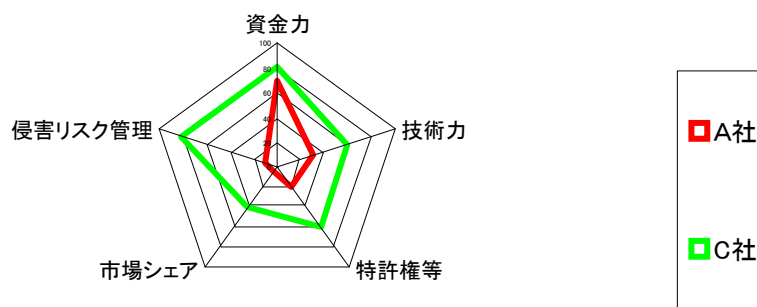
その結果、競業他社のB社は1件、C社は5件、その製品を製造するのに必須の特許を保有していることが判明した。また、競業他社のD社も重要な特許を保有していることが判明した。B社の基本特許を回避するために、C社は5件の重要特許を保有しており、その結果、B社は市場シェア50%、C社は40%で両者のバランスが保たれている。したがって、A社は、B社またはC社のいずれかの特許を利用することが必須となる。D、E社は各々5%の市場シェアであり撤退寸前であるが、D社は長寿命を誇るヒーター本体の基本特許が産業用途で受け入れられ、一般消費者向けでもかろうじて事業を継続している。出願はB社がもっとも活発であるが小さな改良発明が多く、D社は必要な時に適宜出願しているが、基本構造での特許が弱く、市場性が低迷している。

P弁理士は、A社の社長に次のように意見した。「製品を製造するには、少なくともB社またはC社いずれかの保有特許を使うための何らかの方策をとることが不可欠ですね。ライセンスを受けるか、アライアンスを申し入れるか、でしょう。」そこで、ABC3社間の立場の関係を検討すべく、営業部門からの意見をさらに参考に「志向性マップ」を作成した。

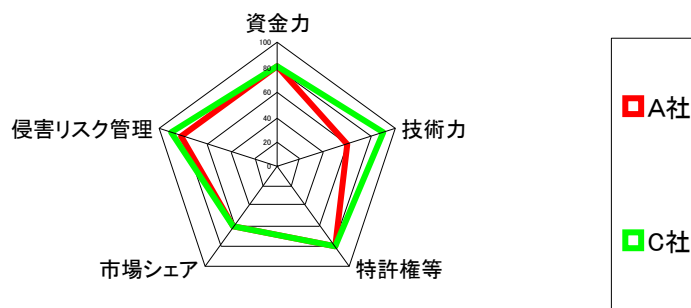


B社は系列を重視しており、また、シェアトップであることから、その地位を守るべく、必要な特許はライセンスや特許の買い取りにより金銭的解決をもって侵害を回避し、アライアンスの可能性が低いことが判明した。また、A社は本業である金属加工で伝熱部品を製造することが前提であり、この点からも競合する加工会社を系列に有するB社との提携は困難である。D社は他部門でA社と取引関係にあり、D社の超寿命ヒーターと組み合わせれば鬼に金棒の技術であるが、市場新規参入のA社にとってD社の市場低迷は切迫した問題である。一方、C社はエネルギッシュな営業出身の社長が製造会社と積極的に提携を進めた結果発展してきた会社である。そこでC社との関係を検討すべく、P弁理士と技術部門との協議により、アライアンスの有無による3年後の知財力マップを作成した（「シナリオ1，2」）。

シナリオ1：ライセンス・アライアンス無しとした場合の3年後の予想構図(知財力マップ)



シナリオ2：アライアンスあり（A社：B社）とした場合の3年後の予想構図(知財力マップ)



このマップを比較すれば、A社にとってアライアンスのメリットは明らかであり、また、C社にとっても市場シェア20%アップでトップとなれる極めて大きなメリットがある。A社役員会で協議の結果、C社とアライアンスを組むことが決定され、その具体的作業を進めることになった。

まず、P弁理士の助言により、知財力の強化のために、C社との提携を前提においた伝熱部品の改良発明や周辺特許を追加出願することとなった。また、後のB社特許対抗のためと、万が一、C社との交渉決裂の場合に備え、B社の技術をも考慮した周辺特許を出願対象とすることにした。

次に、C社との交渉で、技術力の向上と市場シェアアップのシナリオをどう結びつけて説明するかが問題となった。技術部門からは詳細なデータとレポートが提出されたが、どうみても営業出のC社社長に対する説得力には欠けるようである。そこで、市場シェアを推定したマーケットター、技術担当、営業担当及びP弁理士の協議により、どうすれば技術的効果をC社社長に説得力をもって伝えられるかが議論された。パワフルな加熱とレスポンスの良い温度制御を表現するには「大量の焼きそばを一気に焼き上げる」と、「薄いクレープを綺麗に焼き上げる」調理デモが一番であろうとの結論になった。

A社、C社間でのトップ会談、技術部門協議の後、調理デモが開催された。一気に焼き上がった香ばしい焼きそばと、滑らかな食感のクレープから、C社社長は市場性を納得し、技術部門は発明の効果を確認した様子であった。そして、両者のアライアンスが本格的に進むこととなった。

2.2.2.2 ケース2：知的財産と、それを事業化するために必要なマーケティング力や資金調達力を結びつけるためのアライアンス

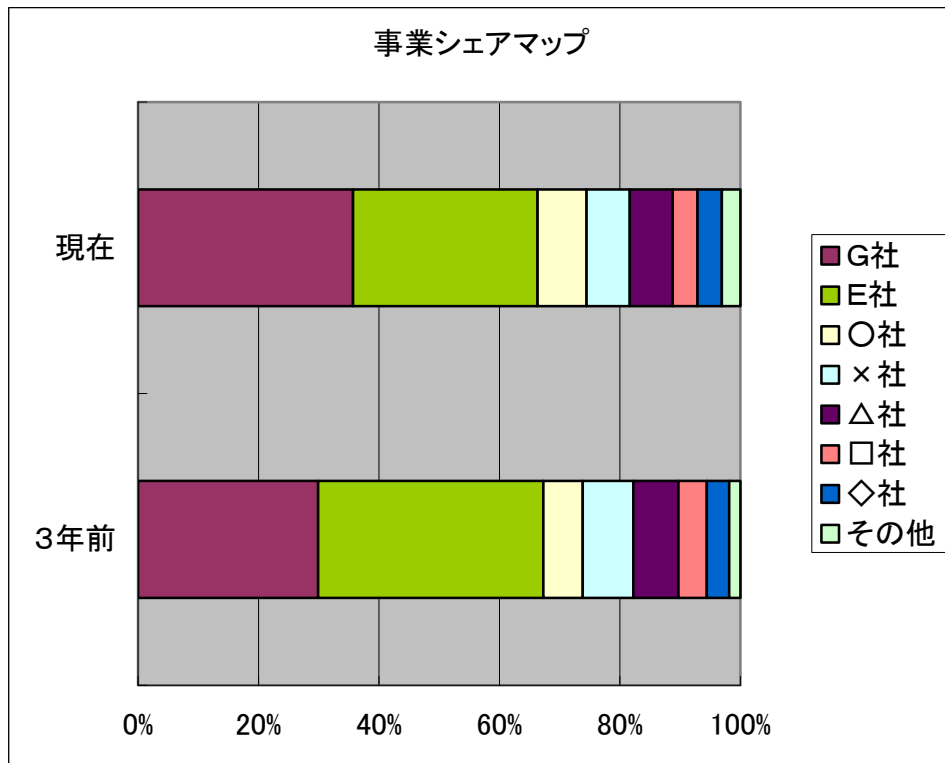
中堅電器メーカーE社の下請業者F社は、E社の製品α用の合成樹脂イを用いて製造される部品Pを製造してE社に供給するのを主な事業としながら、事業

拡大のため独自の研究開発による新しい合成樹脂口の開発を進めていた。今般、F社は、その新しい合成樹脂口の試作品を完成させた。F社は、かねてよりF社の社長が知財関連の経営戦略に関して相談相手としている弁理士Xに依頼して、この合成樹脂口に関する特許出願を行うことにした。F社の社長、技術担当者、および知財担当者は、弁理士Xを交えた会議の中で、弁理士Xに対して合成樹脂口に関する基本的な技術説明をした上で、更に次の説明を行った。

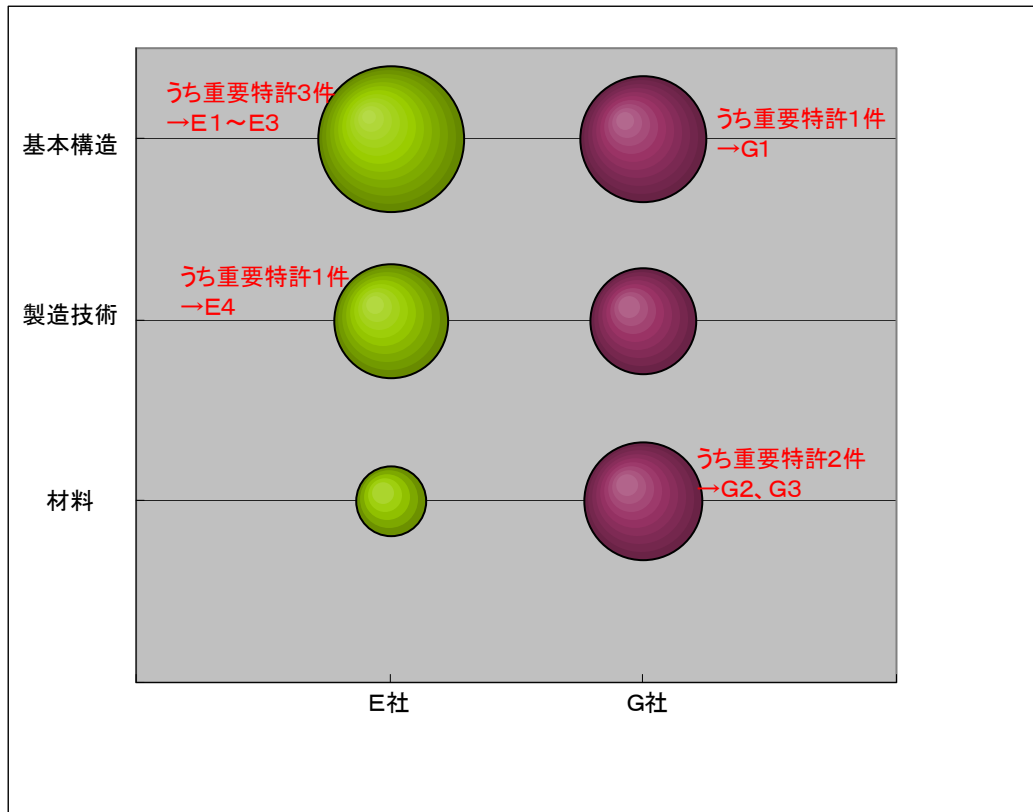
すなわち、この合成樹脂口は、製品αに用いることも可能であるが、さらに転用して別の製品βの部品Qの原材料にも用いることができるもので、独自の製品として他社に対して販売することも十分に可能である。F社にとっては、新規事業参入のチャンスである。市場に出回っている製品βの部品Qに現在使われている材料を合成樹脂口に置き換えれば、製品βを駆動させたときの消費電力を効果的に低減させることが可能であろうと想定されるからである。

弁理士Xは、以上の説明を踏まえて、まずは、合成樹脂口の製法や特質等の基本情報に加え、現段階で判明している転用の可能性についての概略情報のみが開示された内容にて早急に特許出願を行うことで、合成樹脂口に関する基本特許の取得を狙うことを提案した。また、弁理士Xは、その上で、合成樹脂口に関してF社がどのように事業を進めるかについて適切に判断するため、製品β（特に部品Q）関連の Patent マップ等の種々のチャートを参考資料として作成することを提案した。

F社の社長より合意を得た弁理士Xは、早速、特許出願の処理を行うと共に、F社の技術担当者、知財担当者に加え、営業担当者の協力を得ながら、チャートの作成を行った。その結果、部品Q関連の事業シェアマップから、部品Qに関しては、昨年度は、1位のG社が市場シェア35%、2位のE社が市場シェア30%を取っており、3位以下の会社は全て10%に届かない状態にあることが判った。G社やE社など、部品Qの製造を行っている会社は、製品βを製造している複数の会社に自社で製造した部品Qを販売している。G社における部品Qの販売先の会社は、E社における部品Qの販売先の会社と重複しており、両者は激しい競争を繰り広げている。事業シェアマップからは、E社は、3年前までは、部品Qにつき市場シェア1位を取っていたが、2年前からはG社に1位の座を奪われていることが判った。



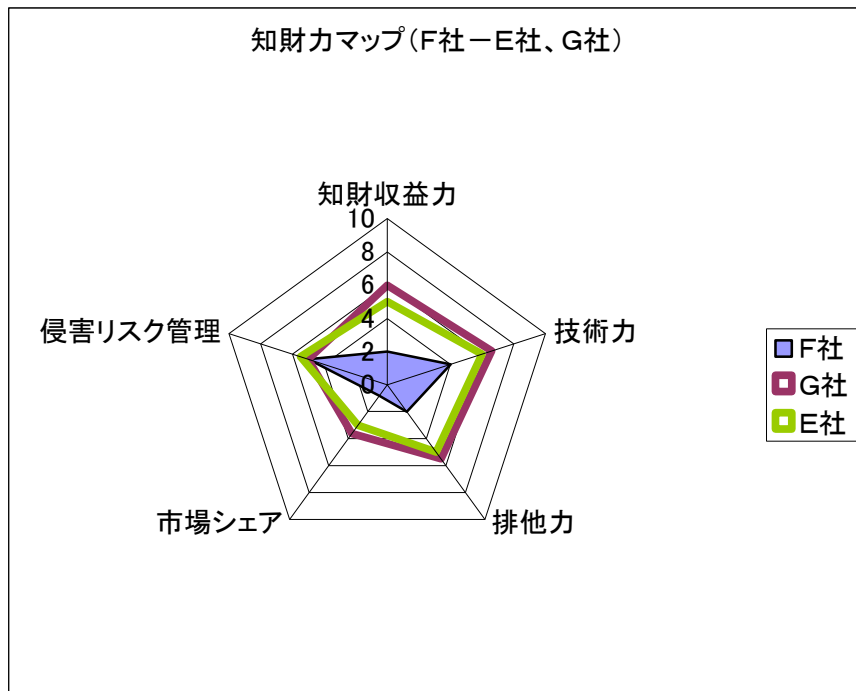
一方、今回作成したパテントマップから、E社とG社は、共に、部品Qの製造に欠かせない重要な特許を30件程度保有していることが判明した。但し、両者が保有している重要特許取得件数の内訳をみると、特徴的な事実が判明した。E社の取得件数は、部品Qの基本構造関連において、G社の取得件数を上回っており、製造技術関連においては、G社の取得件数と拮抗しているものの、部品Qの材料関連においては、G社の取得件数を大きく下回っていた。これは、E社は、部品Qの材料自体に関しては完全に外注している一方で、G社は部品Qの材料の開発製造部門を自前で保有していることが大きく影響していると思われる。



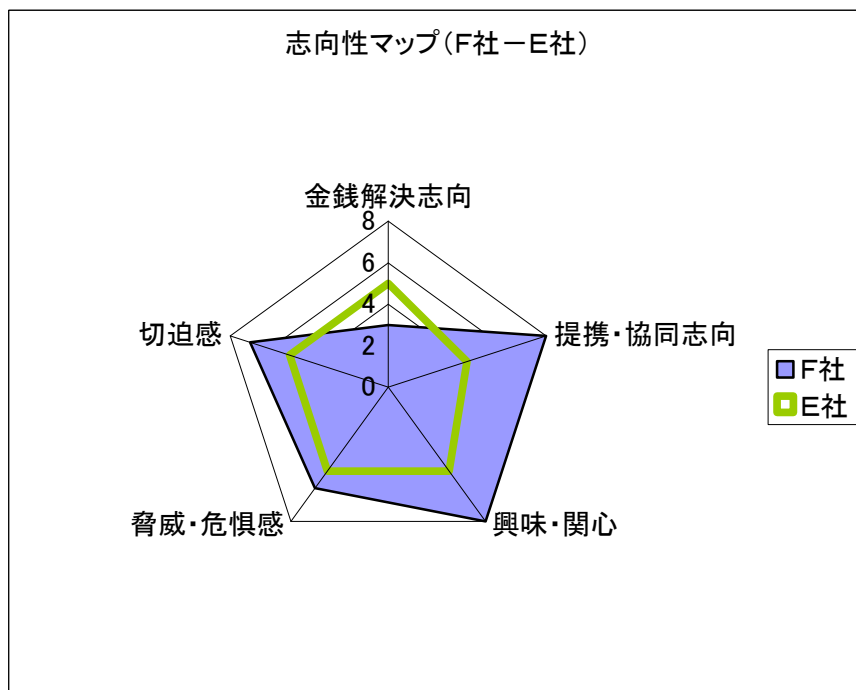
いずれにしても、合成樹脂Qを部品Qの素材として製造販売することでF社が成功を収めるためには、E社とG社とのいずれかの部品Q用素材としてF社の合成樹脂Qが採用されるようにすることが好ましいことは明らかであった。

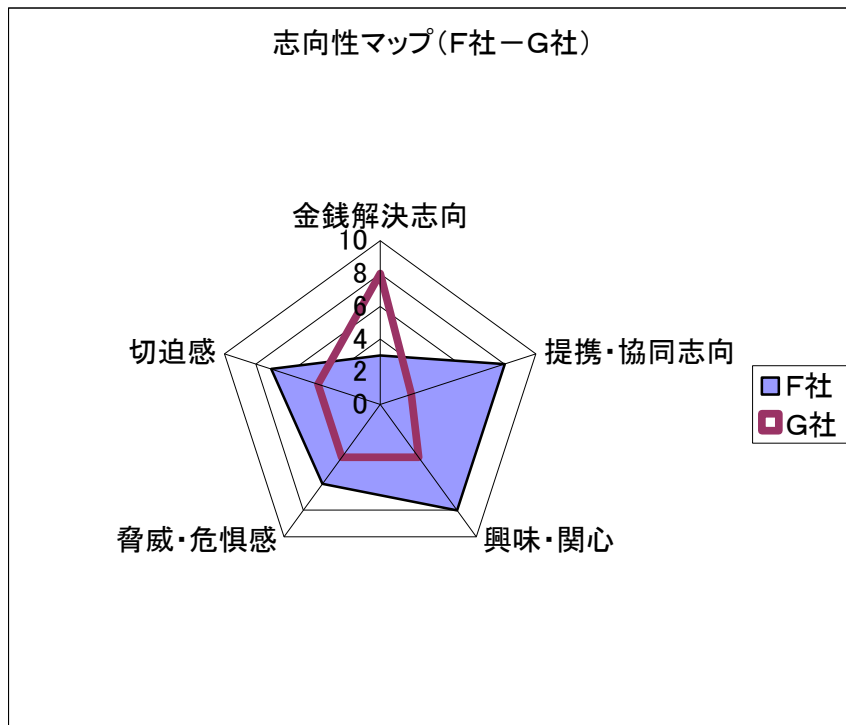
しかし、部品Qの市場規模は非常に大きい。E社とG社とのいずれかの部品Q用素材として合成樹脂Qを供給するとなると、大規模な生産設備が必要となる。F社は小規模な企業であり、この新しい合成樹脂を製品化・量産するため生産技術の開発を進め、生産施設を準備するには、今後の資金調達力に問題がある。

また、製品化した際の販路の確保にも、F社の知名度の点から不安がある。これらのことは、部品Qの材料を製造販売する他の会社（G社を含む）との関係を示すものとして今回作成した知財力マップからも明らかであった。



弁理士Xは、F社の合成樹脂ロに関する新規事業を成功させるためにはアライアンスが不可欠であると考え、F社の営業担当者の協力も受けながら、F社に加え、アライアンスを申し入れる会社として想定したE社とG社について、志向性マップを作成した。



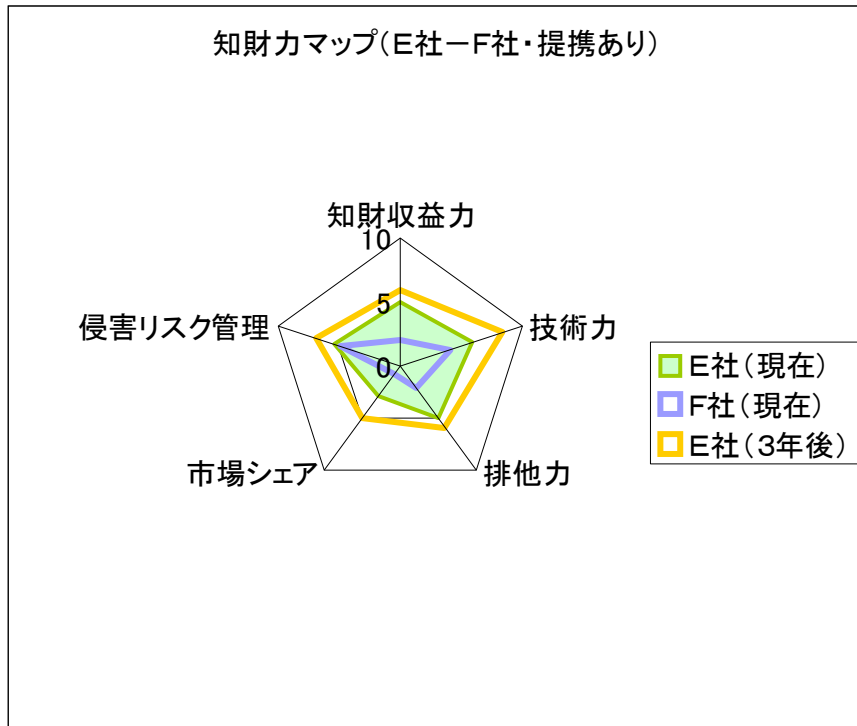


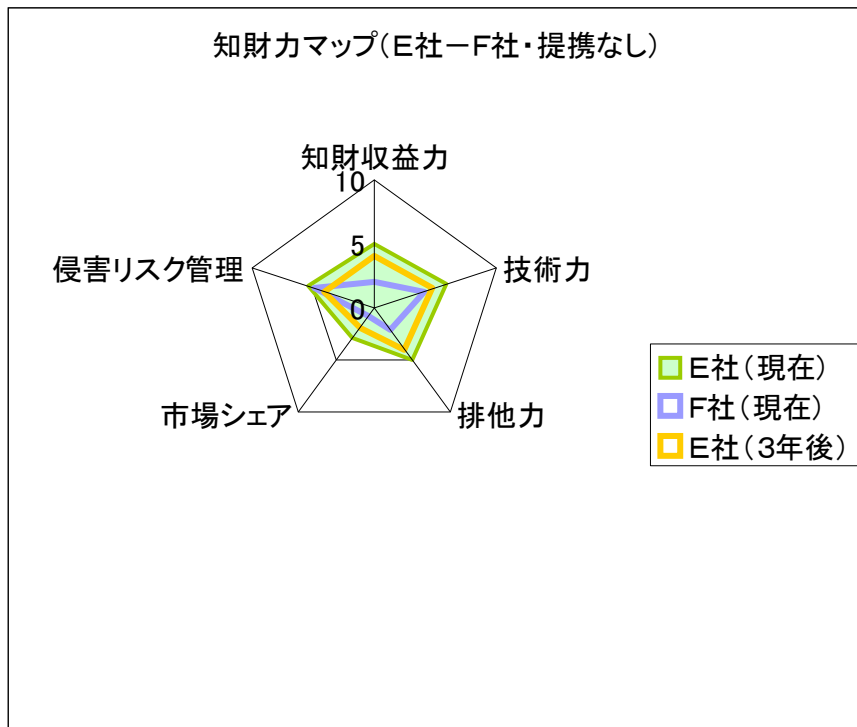
以上のように作成したチャートを示しながら、弁理士Xは、F社の社長に次の提案を行った。弁理士Xは、知財力マップを示しながらアライアンスの必要性をF社社長に説明すると共に、アライアンスを持ちかける会社としてはE社とG社とのうち的一方が考えられることを説明した。E社は、近年、G社に部品Qの市場シェア1位を奪われていることから現状を打破する決定打となる新技術を欲しているであろうと分析されることに加え、G社に比べ部品Qの材料関連の技術力・知財力が弱いことから、F社による合成樹脂ロに関するアライアンス持ちかけをE社が好意的に受け止める可能性が高いと思われることを、弁理士Xは説明した。一方、G社に関しては、最近のG社の知財活動、部品Qの材料に関する開発製造部門をG社が持っている事実を参考にすると、F社が合成樹脂ロに関する特許・ノウハウを背景にしつつアライアンスを持ちかけてもG社が金銭的解決に流れる可能性も否定できないが、最近やっと勝ち取った市場シェア1位の座を何が何でも守るためにアライアンスに応じる可能性も残されていること、を説明した。

そして、弁理士Xは、以上を踏まえると、アライアンスを持ちかける第1候補となる会社はE社であろうと述べた上で、E社とG社どちらにアライアンスを持ちかけるとしても、アライアンスを実際に持ちかける前に、E社とG社両社の部品Qをも考慮した追加特許の出願をしておいた方が良い、と勧めた。

弁理士Xの説明を聞いたF社の社長は、弁理士Xの説明に納得すると共に、E社との間で今まで続けてきた取引関係を考慮して、まずは、E社にアライアンスを持ちかけることにしたいと述べた。F社の社長の意向により、追加特許の出願を済ませた上で、E社にアライアンスの持ちかけを行うことになった。G社へのアライアンス持ちかけの可能性に関しては、E社へのアライアンス持ちかけが失敗した場合に改めて検討することになった。

F社にアライアンスを持ちかけられたE社は、F社とのアライアンスの有無による3年後の状況差を知財力マップを作成するなどして、F社の申し出を受けるか否か検討した。





検討の結果、E社は、提携に応じることとした。提携の役割としては、F社が主に知的財産・ノウハウを拠出し、E社が主に資金と販売力を拠出することで合意した。

E社とF社は、提携の目的達成のための最良の組織形態を検討した。株式会社を用いた合弁会社とすると、資金の大部分を提供するE社ばかり利益・損失の分配や経営権限が大きくなってしまい、知的財産・ノウハウを拠出するF社にとっては全く不利になる。そこで、金銭の出資比率に応じない利益および権限配分が可能であるLLP（Limited Liability Partnership、有限責任事業組合）を選択することとなった。

E社とF社でどのように利益および権限配分をするかについて、今般F社が拠出する知的財産・ノウハウの価値をどの程度に見積もるか、が問題となった。F社は、新しい合成樹脂口の技術的優位性や、特許性・権利範囲等など定性的評価に関する意見書（合成樹脂口に関するF社による複数の特許出願の有効性に関する評価の結果を知財力マップで示したものを含む）を、弁理士Xの協力を得て作成しE社に提出して交渉した。E社内では、かかる定性的評価を前提として、損益シミュレーションを行って定量評価資料を独自に作成し、社内の意思決定に用いた。かかる評価を経てLLPにおける利益および権限配分が決定し、共同が動き出した。

2.2.2.3 ケース 3：技術の相互補完と事業の効率化を図るためのアライアンス

ある地方の法人会の集会で、精密機械の設計・製造業者であるG社の経営者と、金属加工業者であるH社の経営者が、下請中小企業の経営について意見を交換した。そして、大手企業の海外進出による発注の減少やコストダウン要請により非常に厳しくなっている経営環境の中で、系列から脱皮して新たな技術開発や販路開拓が必要となっていること、そのためには中小企業同士で連携して、個々の企業の保有する技術を補完しあって、受注・開発・生産・販売などの相互強化と効率化を図ることが有効であることで、意見の一致を見た。会話の中で、G社及びH社は共に弁理士Pに特許出願を依頼していることが判明したので、両経営者は、連携の具体的な方向性や、賛同する企業の募集等について、弁理士Pを交えて後日検討することにした。

検討会の場で、弁理士Pは、下請中小企業同士の連携構想に関して「下請と言っても、少なからぬ中小企業は非常に良い技術を持っていますので、連携することによって大きく飛躍できる可能性は十分ありますよ。」とコメントした。「例えば、G社さんでの製品設計や製造上の問題点や限界が、H社さんの技術協力で解決できるかも知れませんね。逆に、H社さんにとってみれば、今後の研究開発を進める上での課題を提供してもらえないのでしょうか。」

そして、弁理士Pは、予め用意しておいたレーダーチャート（図1）を示した。弁理士Pは、「この提携要素チャートは、各社が持っている資源に基づいて、各々が提携にどれだけ貢献できるかを示したものです。先にさせていただいたインタビューに基づいて作成しました。これを見れば、提携の強みや弱点が一見してわかります。」と説明した。さらに、「これらのチャートからも読み取れますが、G社さんもH社さんも、親企業からの受注にほぼ頼っているので、新規の販路開拓ノウハウの面が少し弱いようですね。提携事業では、そちらには特に力を入れて取り組む必要がありますね。その辺りにノウハウを持った会社が加わってくれば心強いのですが。あとは、G社さんとH社さんとは、出資する額や設備、人材や知財の利用等の面で少しバランスが悪いので、損益の分配や発言力の面で合意が難しくなることも考えられます。そういったことを考慮しますと、LLPを利用した提携をおすすめします。LLPでは各社は有限責任で、機関設置が強制されていないので迅速な事業運営が可能です。また、構

成員課税ですから、組織に対しては課税がパススルーされるというのも魅力ですね。今回のように、系列から脱皮するための中小企業同士の連携には、活用し易いシステムだと思いますよ。」と続けた。

「まずは、他にも賛同する企業があるかどうか、声をかけてみましょう。この提携要素チャートは、賛同企業が増えた場合でも、それらの企業を含めた提携の在り方を検討するのにも便利です。」

G社とH社は、地元中小企業の提携を目指して、地元法人会に加盟している企業に声をかけた結果、金属・プラスチック加工業を営むI社と、機械設計業を営むJ社と、ラベル製造加工業を営むK社の計3社の賛同が得られた。そこで、まずは5社でLLPを設立することになった。

LLP契約での最大の問題点は利益配分の方法である。5社は、弁理士Pの同席の下、LLP事業に対する各社の貢献の評価を、様々な資料を開示し合って話し合いで決定することにした。その評価の資料として、弁理士Pが作成した5社に関する提携要素チャート(図2)や、各社で保有する知的財産権の優位性等の情報をわかりやすく表した知財力チャート(図4)や技術相関マップ(図3)も含まれていた。弁理士Pは自分の見解として、「提携要素チャートに示すように、G社さんは系列の中では比較的規模も大きく安定しているので、資金や設備の面で大きく貢献していただけたと思います。一方、販路開拓については、インターネット受注を行って実績を積んでいるJ社さんやI社のノウハウが役立つと思います。機械設計という点では、G社さんとJ社さんは競合するわけで、技術相関マップを見ておわかりのように、どちらともほぼ同じ要素技術に強いんですね。ですから、この際、共同で研究開発を進めることがお互いにとって利益があると思います。競合という意味では、H社さんとI社さんも金属加工業ですね。ですが、小さいながらもH社さんの技術には業界でも定評がありますし、特許出願数は少ないですが、ノウハウはきちんと承継されて優秀な人材が育っていますよね。一方、I社さんは、最近ではプラスチック加工を請け負うことも多く、金属とプラスチックという特性の異なる素材を組み合わせたハイブリッド製品の開発にも力を入れていらっしゃいますね。ですから、H社さんの高い技術とI社さんの広い視野はお互いにプラスに働きますよ。何と言っても、お互いに金属加工業を営んでいるだけに、言葉が通じるのが強みですね。K社さんは、他の4社とは業種が全く異なっているので、競合がないという点では提携し易いとも言えますが、反対に、他社とどのように協力関

係を築いていくのかという点では工夫が必要ですね。既存の業務内容にこだわらない、柔軟な姿勢が必要になるかと思います。」と語った。さらに、「知財力チャートをご覧になっておわかりのように、皆さん、他人の特許権等を侵害することについては敏感になっていらっしゃるようですが、自社の技術を積極的に収益につなげることにしましてはまだまだですね。中小規模の会社では、そこまで手が回らないというのが現状かも知れませんが。今後は、自社の技術に誇りを持って、積極的に育てて活用することも必要だと思います。」と付け加えた。LLPの利益配分について、弁理士Pは次のように提案した。「確かに、資金や設備等のハードの面だけを見ると、株式会社のように出資比率に応じて利益配分した方が、公平感があるかも知れませんが、しかし、特許発明や権利化されていないノウハウも利益を生み出す源泉です。特に、今回の提携の大きな目標は系列からの脱皮ですから、各々の技術力を高められるような提携形態を目指すべきでしょう。ですから、今回のLLPでは、利益全体の50%を出資比率に応じて配分し、残りの50%については、案件ごとに、特許発明やノウハウ提供等を含む技術的な貢献に応じて配分するというのはいかがでしょうか。」G、H、I、J、K各社はこの提案に賛成し、さらに、組合の名称、存続期間、将来発生する特許権の所在等、LLP契約にあたって必要な事項についての協議を続けた。

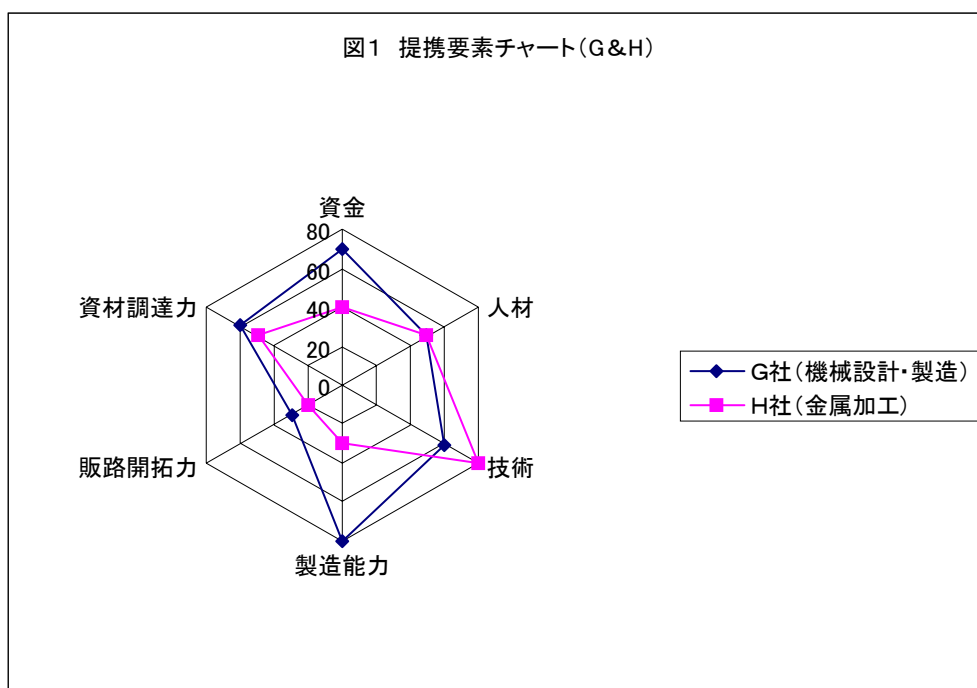


図2 提携要素チャート(G,H,I,J)

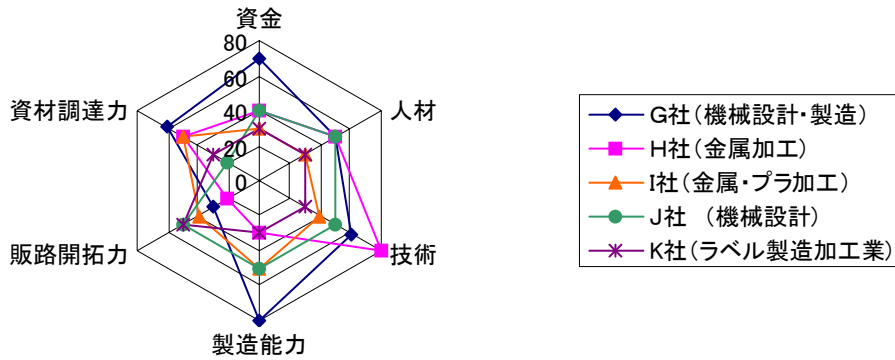


図3 技術関連マップ

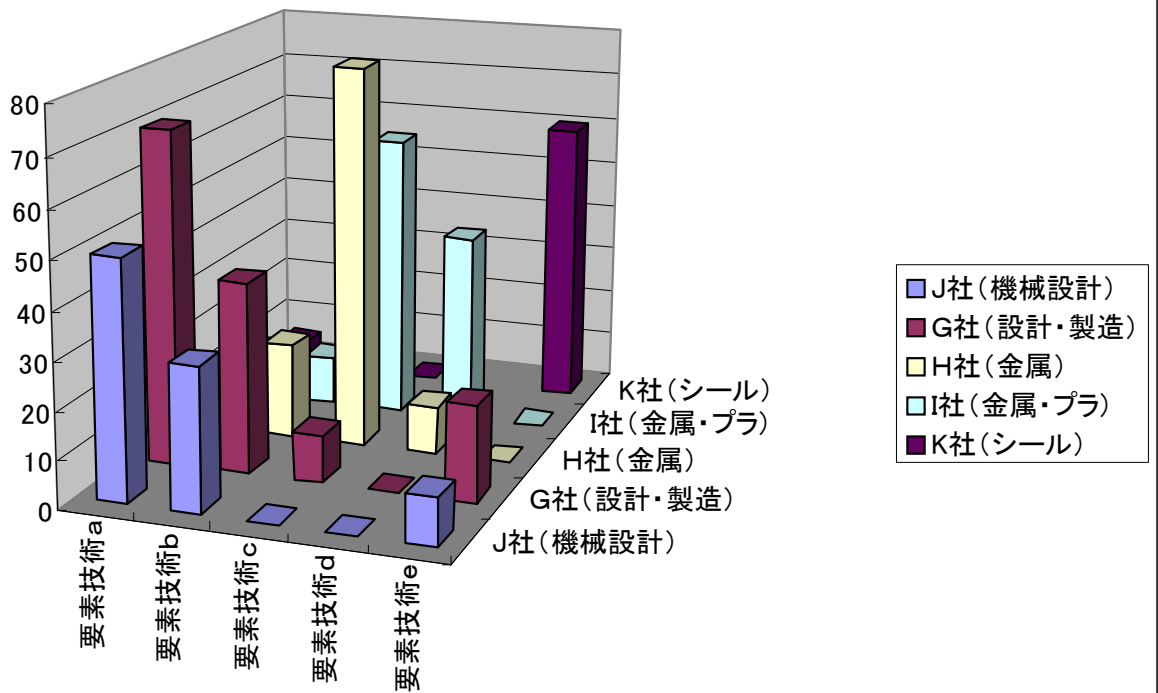
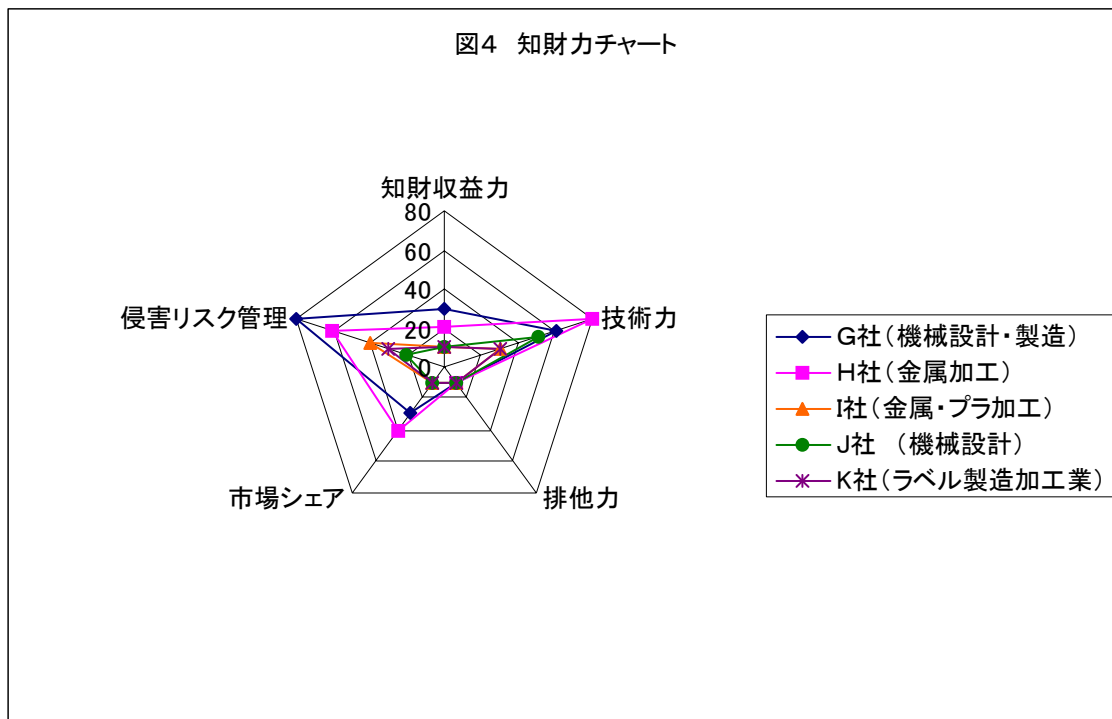


図4 知財力チャート



2.2.2.4 ケース4：複数企業からアライアンス先を選定するための資料

開発系ベンチャー企業であるA社は、センサαの開発を進めており、既に、弁理士Mからの助言を得つつ、センサαに関して数件の特許を保有するに至っている。

今般、A社は、センサαの開発を更に進めて、製品Xを製造するための製造設備Yへの使用に適したセンサαと、センサαが組み込まれた装置がセンサαの出力信号を好適に処理できるようにするための制御プログラムを開発した。

A社は、センサαと、センサαの制御プログラムを製造設備Yの製造メーカーB社またはB社と競合する製造メーカーE社に提案することを考え、その事前に弁理士Mに、提案先を決定するための検討材料、及びB社、E社のどちらに提案するかを決定した場合、提案の持って行き方等につき相談した。

弁理士Mは、センサαとその制御プログラムにつき、製造設備Yの他に、家電機器Zに組み込むことにも適しているなど、他にも種々の用途があることに気付いた。弁理士Mは、このような種々の用途があることも踏まえた内容で、できたら複数件の特許出願を行い、その上で、製造設備Yに関しては、B社またはE社との提携を視野に話を持っていくべきであるし、家電機器Zに関しては、

家電機器Zの製造メーカーであるC社または競合するF社に提携をする用意があるか否かを尋ねても良いかもしれない、と述べた。また、弁理士Mは、A社が例えばB社、C社両者との提携を模索するのであれば、A社保有のセンサ α に関する特許や特許出願について用途を限定した形式でB社やC社にライセンス提供することを皮切りにすることを考えると良いのではないかと付言した。具体的には、B社には製品X製造用の製造設備へのセンサ α の適用に限定した形での特許ライセンスをA社が提供する一方、C社には家電機器Zへのセンサ α の適用に限定した形での特許ライセンスをA社が提供することで、センサ α に関連したB社事業とC社事業が将来において競合するリスクを契約上低減できるのではないかと弁理士Mは述べた。

その上で、弁理士Mは、図4. 1のような事業分野マップ及びパテント予想マップを作成して、A社の経営陣に提示した。

(なお、以下の説明において、製品Xと製造設備Yに関する事業分野、家電機器Zに関する事業分野を、それぞれ便宜的に「XY事業分野」「Z事業分野」と略記する。)

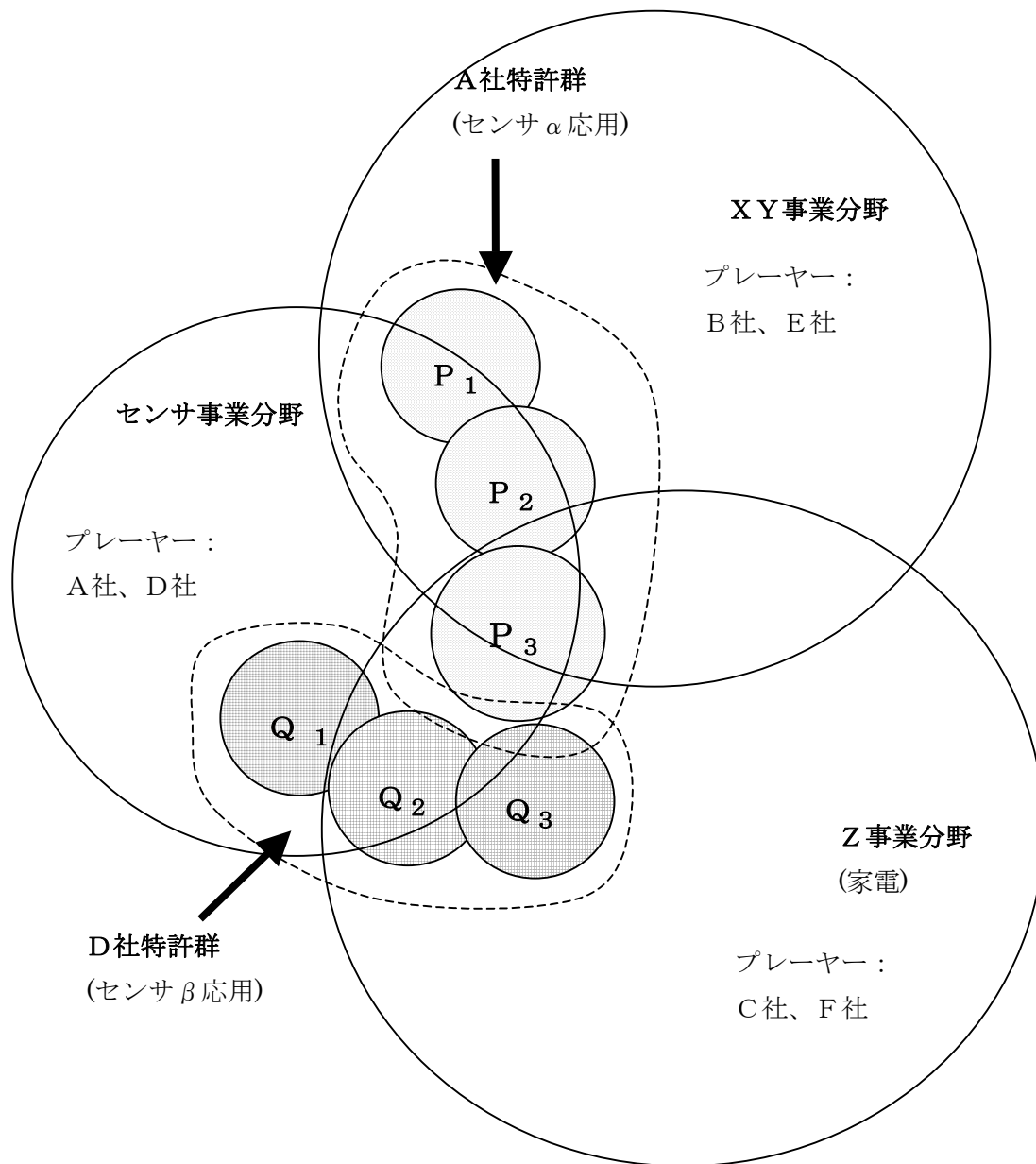


図2. 4. 1 事業分野・パテント予想マップ

図2. 4. 1において弁理士Mは、関連する3つの事業分野の相関関係を円で示すと共に、それぞれの事業分野で競合するプレイヤーを記入した。A社の主力事業であるセンサの事業分野にも、競合するライバルD社がいて、この図ではD社も書き加えられている。

(注：ここでは単純化のため、各事業分野において2社以外の競合会社は無いものとする。)

また弁理士Mは、A社が今後出願する予定の複数の特許群がカバーするであろう範囲を事業分野との関連において図示した。

A社がX事業分野からZ事業分野にかけてP1～Pnの特許群を形成する間に、競合のD社もまた、例えばQ1～Qnの特許群を形成する可能性があることを、弁理士Mはこれまでに得た情報から予測した。両者のパテントマップの関連事業分野における位置づけによって、A社の戦略は当然影響されるはずである。

さて、この場面において、A社はこれらの特許群を用いてB社とE社のどちらと組むべきか（またはどちらともアライアンスはせずに、一方的ライセンスだけに止めるか）を検討するための資料として、弁理士Mは、A社－B社、A社－E社について、それぞれ「志向性マップ」「知財力マップ」の2種類のレーダーチャートを作成してA社の経営陣に提示した。

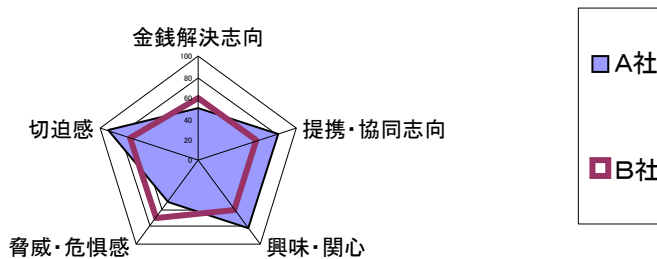


図2.4.2 志向性マップ (A社・B社)

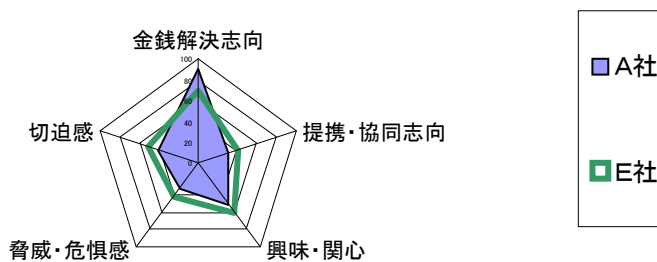


図2.4.3 志向性マップ (A社・E社)

ここで、A社・E社間の志向性マップより、A社・B社間の志向性マップの方が「提携・協同志向」が強いのは、A社・B社間には、他の事業分野において既に取引の実績があり、異なるXY事業分野においても、協調しやすい関係にある。これに対して、A社・E社間には、これまで他の事業分野においても取

引実績は無いため、特許を巡る両社の関係は「金銭解決志向」が強いものとなる。

(注：ただし、他の事業分野における過去の取引・提携等が失敗に終わり、互いに不信感を抱くに至ったような場合は、却って「提携・協同志向」は弱くなる点にも留意すべきである。)

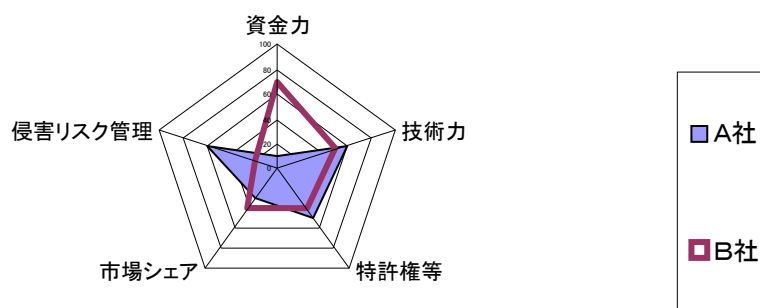


図2. 4. 4 ライセンス・アライアンス無しとした場合の3年後の予想知財力マップ (A社・B社)

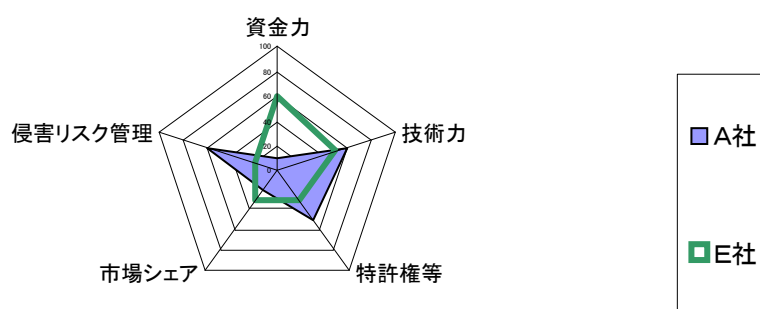


図2. 4. 5 ライセンス・アライアンス無しとした場合の3年後の予想知財力マップ (A社・E社)

ライセンス・アライアンス共無しの場合には、A社は自らの特許をXY事業分野で活用できず、資金力は弱いままであり、また他社との協力による技術力強化も望めないため、をXY事業分野での技術力等アップも限界がある。他方、XY事業分野のプレイヤーであるB社・E社は、A社の特許を回避しながら製造を行わなければならないため、侵害リスク管理力は弱いままである。

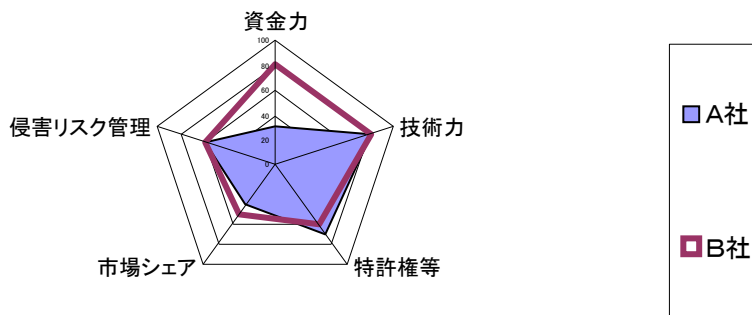


図 2. 4. 6 アライアンスあり (A社・B社) とした場合の3年後の予想知財力マップ

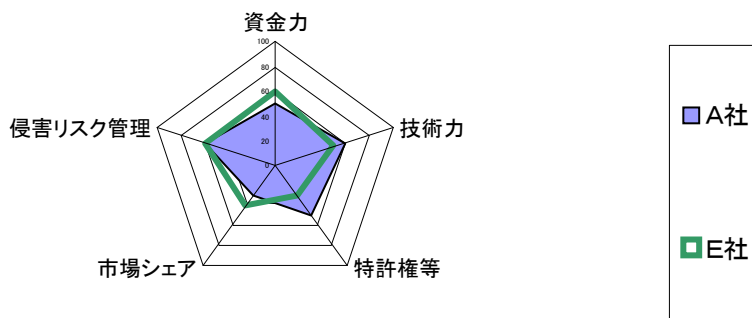


図 2. 4. 7 ライセンスのみあり (A社→E社) とした場合の3年後の予想知財力マップ

アライアンスまたはライセンスを契機に、A社の知財力は全般に大幅な増強が見込まれる。また相手方も、A社の特許を回避しなくて良くなる結果、侵害リスク管理力は大幅にアップする。ここで、アライアンスによる技術協力が行われる場合は、両社の技術力もアップするが、単純ライセンスの場合にはそのような効果は見込まれない。ただし、A社にとっては、自らも出資しなければならないアライアンスより、単純ライセンスの方が資金力増強は効率良く行われることが通常である。

A社の経営陣は、弁理士Mが以上のような観点で作成したマップを材料として慎重に検討した結果、アライアンスを組むのであればB社がより適しており、まずは、B社に提案を持ちかける、との決定を行った。

A社は、この決定に基づき、まず弁理士Mに特許出願数件を依頼し、これら数件の特許出願が完了し次第、まずは、B社にセンサαに関する提案を持ちかけた。

提案を受けたB社は、提案について詳細に検討した。B社は、提案にかかるセンサ α と制御プログラムを組み込めば、従来から未解決であった課題の解決につながりうると考えた。そこで、A社保有のセンサ α に関する特許および特許出願の有効性の評価と、これらの特許と特許出願に関し製品X製造用の製造設備へのセンサ α の適用に限定した形での特許ライセンスの提供を受けることの是非につき検討を行った上で、センサ α の導入を前向きに進めることに決めた。但し、導入の検討の際に、センサ α をB社の製造設備Yに適切に組み込むためには、センサ α の制御プログラムの追加・変更が必要であることが判明していた。制御プログラムの追加・変更のためには、センサ α に詳しいA社技術者と、B社技術者との連携に基づく追加開発が必要である。その一方で、B社は、このような開発を経た上であれば、製造設備Y以外に、B社が製造販売する他の製品X製造用の製造設備についても、センサ α を組み込むことが容易となり、そうなれば、センサ α によりB社の競合他社に対する競争力がアップすると考えた。B社は、以上の認識に立って、A社との提携方法につき、A社と具体的に協議することにした。

(注：このような、アライアンスによる共同研究・共同開発が進めば、図2. 4. 6における両社の技術力・特許権による競争力は更にアップすることになる。ただし、別の観点で見ると、A社はE社に対しては、B社の同意がなければライセンスできないケースが多くなり、また、隣接するZ事業分野における戦略にも影響を及ぼす点に留意すべきである。)

次にA社は、XY事業分野でのB社との提携を前提とした上で、センサ α の開発において、またそのXY事業分野で適用する過程で生み出した特許群P1～PnをZ事業分野にも発展させることについて考えることにした。弁理士Mが作成した図4. 1の上では、最初の特許P1は専らXY事業分野のみに適用することを考慮して出願したが、弁理士Mを交えた検討により、家電機器Zへの組み込みにも応用できることがわかるにつれ、P2・P3と、次第にZ事業分野に適合した特許にシフトしていくことが予測され、事実そのような方向に進展していった。このようにして、XY事業分野にもZ事業分野にもライセンス可能な特許群が形成されると、Z事業分野においても、XY事業分野と同様の「相手先の選定、評価」を行った。

(注：ただし、Z事業分野においては、A社と競合するD社の特許を無視でき

ないため、図2. 4. 4～図2. 4. 7におけるA社の侵害リスク管理力は、当然XY事業分野の場合より下がる。また、たとえA社が例えばC社に全面的ライセンス・アライアンスをしたとしても、もしC社の製品がD社の特許を回避することが非常に困難であるならば、ライセンス・アライアンスによってC社の侵害リスク管理力は上がらず、ライセンス・アライアンス成立は困難になる。)

また、弁理士MはZ事業分野においては更に様々な要因を考慮しなければならない点について、A社経営陣に説明した。XY事業分野でB社と提携したように、Z事業分野においてもいずれかの企業とアライアンスを組み（例えばC社と）、A社の同一の特許をライセンスするような場合には、A社特許を巡って境界領域でB社とC社が競合すると、A社にとっては好ましくないことになるので、B社とC社がうまく棲み分けられるよう、既に述べたように、B社には製品X製造用の製造設備へのセンサ α の適用に限定した形での特許ライセンスをA社が提供する一方、C社には家電機器Zへのセンサ α の適用に限定した形での特許ライセンスをA社が提供するような配慮が必要となる。弁理士Mは、A社にとってより安全かつ有利な条件でB社・C社とライセンス契約が結べるように、最大限協力することを、A社経営陣に約束した。

(注：今回の設例とは異なるが、仮にA社がB社、C社いずれともアライアンスを組まず、一方的にライセンスするだけの様な場合には、別にB社とC社が競合しても構わないので、双方へのライセンスに限定を加える必要は無い(この点は、XY事業分野でB社、E社双方に対して一方的にライセンスする場合と同様である)。)

2.3 ライセンスの局面における知財評価

2.3[要約]

- ライセンスに関し、評価対象となる知的財産を取り巻く環境を整理し、後述の可視化ツールを利用して評価業務を遂行する。
- 知財力の可視化ツールとして、知財力マップ、志向性マップ、事業シェアマップ、パテントマップ等が経営層等とのコミュニケーションに便宜である。
- 知財評価結果から、単独か他社と組むか、攻めと守りの権利化戦略を計画し、計画実行後に、実行結果の評価を行う。
- 可視化ツールを利用したケーススタディを例示する。

2.3.1 ソリューション

2.3.1.1 評価業務の前提と手順

ここでは、評価対象となる知的財産を取り巻く環境をどのように整理しながら評価業務を進めて行くのが良いかについて説明する。

2.3.1.1.1 前提：ライセンス交渉の端緒

ライセンス交渉の端緒となるものは種々考えられるが、大別して次のようなものが考えられる。

a) 相手方からの警告

相手方からの警告を受けて初めて侵害の事実を知り、ライセンス交渉を考えなければならない場合に直面することがある。その場合のライセンスまでの手順は、相手方の特許権の技術的範囲の検討や権利関係の調査にとどまらず、警告を受けた相談者の製品の検討、無効資料の調査、設計変更の可能性等やらなければならないことが多くある。それも、警告した相手方から回答の期限を切られていることがほとんどであるから、短期間のうちに調査検討を行い、ライセンス交渉に臨むか、設計変更をするか、製品の販売を断念するか重大な判断に迫られることがある。

b) 調査により発見

相手方から警告は受けていないが、相談者自身の調査で、自己の製品が特許権の侵害の可能性のあることを発見する場合がある。このような場合は前記 a) のような切迫感は無いが、警告を受ける可能性はあるので、ライセンス交渉等

を視野に入れた前記のような決断をしなければならない事態におちいることがある。

c) 技術導入

すばらしい他社の技術があり、それを自社で生産してみたいと思う場合に、その特許権に対するライセンス交渉をしてでも技術導入したいと考える場合がある。その場合は、ほとんど権利者がライセンスの意向が有るか無いかにかかっている。このライセンスの成否は、事業が競争関係に有るか無いか、事業規模はどうか、信頼関係はどうか等の課題を検討しなければならない。

2.3.1.1.2 具体的手順

ライセンス締結までの一般的手順を、警告を受けた場合を例にとって説明する。

2.3.1.1.2.1 相手方の特許権の権利関係の調査および特許権の技術的性格の把握

- ・ 公報、包袋、原簿等を入手して相手方の技術的範囲を検討する
(技術的範囲に属するか否かを分析するために重要な作業である。)
- ・ 特許原簿等から権利関係を確認、単独か共有か、他社実施権設定の有無
(ライセンスの可能性を探る際の資料となる。既実施権者との契約でライセンスできない可能性もある)
- ・ 相手方の経営方針、企業規模、従業員数、技術力等を調査
(調査会社やネット等を利用して情報を入手する)
(ライセンスの可能性を探る際の分析資料となる)

2.3.1.1.2.2 相談者の製品の技術内容の把握

- ・ 実際の製品や設計図面を見て相談者の製品を把握する。
(構成、作用効果を把握する。技術的範囲の判断に不可欠である)
- ・ 相談を受けた製品の重要度を聞く。
主力商品か、非主力商品かを聞いておく。
(ライセンス交渉が必要か否かの判断資料となる)
- ・ 相談を受けた企業の状況を把握
相談者の企業規模、経営状況、その業界を取り巻く環境等を聞き出す

(ライセンス交渉の際に相手方との交渉に際して必要となることがある)

2.3.1.1.2.3 相談者の製品と特許発明の技術的範囲とを比較検討して結論を導く

・上記1)、2)の検討により相談者の製品と特許発明とを比較検討し、相談者の製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断する。

(最も重要な検討作業であり、十分に納得できる結論を導く)

2.3.1.1.2.4 技術的範囲に属するとの結論に至った場合、設計変更の可能性を探る

・設計変更の可能性があれば設計変更の方がライセンス交渉の煩わしさや、実施料の支払いによる経済的不利益がないので好ましい。

・相談者との間で設計変更の可能性を探る過程において、その設計変更した製品と特許発明の技術的範囲を比較検討し、設計変更した製品が技術的範囲に属するか否かの検討をする必要がある。

2.3.1.1.2.5 先行技術調査

・設計変更等が困難な場合や相談者が設計変更を希望しない場合は、無効資料を調査することを検討する。

・調査範囲、調査期間、調査費用等を検討する。

・調査により先行技術文献が出てきた場合は、それらの文献を整理して無効資料と成りえるか否かを検討する。

・無効と成りえるような資料が出てきた場合は比較テーブルを作成して、ライセンス交渉の材料にする。有力な資料の場合は無償の実施権の交渉資料ともなりえる。

2.3.1.1.2.6 ライセンス交渉を検討

・設計変更や代替技術が困難な場合、又は無効資料を見出し得なかった場合は、ライセンスを受ける必要性があるか否かを検討する必要がある。即ち、その製品の製造を継続するか、中止するかを決断しなければならない。

・製造を継続する必要がある場合としては、相談者にとって主力製品であるか主力製品になりうるもので、今後、販売が伸びて企業収益が見込める場合であ

る。

(市場のマーケティング調査、分析が必要な場合がある。)

2.3.1.1.2.7 ライセンス交渉

・前記ライセンス交渉を検討した結果、ライセンスを受ける必要がある場合はライセンスの交渉の準備にとりかかる。

・警告を受けているような場合は相手方担当者と連絡を取ればよいが、まだ相手方から警告を受けていない場合は、どのような交渉方法を取るか検討する。

例えば、企業同士の担当者による交渉、弁理士同士の交渉、弁理士と企業の交渉

・最も好ましいライセンス交渉の方法を選択して、相手方に交渉を申し込むがこの段階で交渉が決裂する可能性もある。即ち、相手方がライセンスの意思が全く無い場合がありうる。その場合のことも含めて交渉前に検討しておく必要がある。

2.3.1.1.2.8 ライセンスの内容に関する交渉

・相手方がライセンス交渉を受諾した場合は、交渉に臨むにあたってライセンスの条件を予め考えておく必要がある。特に、どの程度の実施料なら条件を呑めるかを考えておく必要がある。

・ライセンスの交渉では、実施料を何%にするか、和解金又は契約金等の金額、支払いの方法、過去の侵害の処理をどのようにするのかなど、種々の内容をつめなければならない。

・ライセンスの交渉を有利に進めるために、クロスライセンスの話合いも有効である。その場合は相手方の技術をある程度把握しておく必要がある。

・また、ライセンス交渉の過程で色々な条件を付けられる場合もあるが、それらが、独占禁止法のような特別な法律に抵触しないか検討する必要がある。

2.3.1.1.2.9 ライセンス契約書の作成

・ライセンスの交渉がまとまった場合は、契約書の作成にかかるが、相手にまかせるよりも、契約書を作成する方が有利な契約書を作成することができる。

2.3.1.1.2.10 ライセンス契約書の最終の詰め

- ・ 契約書を作成した後、相手方に契約書を確認してもらう必要がある。交渉内容が書面となった段階で、誤解があったような場合は、改めて話し合いの必要がある場合もある。
- ・ 通常、文章の修正程度で済む場合は、代理人同士で修正して両者に了解を得て契約書を修正して完成させる場合が多い。

2.3.1.1.2.11 ライセンスの締結

- ・ 契約書が完成した場合は、双方立会いのもと、契約書に押印して契約書交換する場合もあるが、代理人を介して郵送により相互に押印して契約書を取り交わす場合もある。
- ・ 契約書の締結で一応ライセンスの交渉は終了する。

2.3.1.1.3 ライセンスにとどまる場合

企業の技術開発の過程において、他社と相互に技術を開発を行い、自社の弱い技術を補うような前記のようなアライアンスの局面もあるが、他社の技術を導入するためにライセンス交渉したり、クロスライセンスにより相互に自社の特許をライセンスしあう場合がある。一般的にライセンスに留まる場合としては次のようなものが考えられる。

1) 当面の特許権侵害を回避すればよい場合

他社から特許権侵害の警告を受けたような場合、設計変更が困難であり、無効資料も発見できないような場合に、現在の事業を継続する必要がある場合に、とりあえず急場をしのぐためにライセンスを受ける場合がある。

2) ライセンスを受けるだけで目的が達成するような場合

現在計画している事業のために必要な技術を導入すればよく、そのライセンスを受けるだけで事業の推進には十分である場合。例えば、他社に基本特許が押さえられており、この基本特許さえクリアできれば周辺技術は自社で何とかできるような場合が考えられる。

3) アライアンスの条件が整わない場合

外国の企業との間では地理的条件から技術協力ができにくい場合があるので、ライセンスが一般的である。また、相手企業がコンペティタであって特定の事業だけ事業提携が難しい場合が考えられる。

4) 相手方がライセンスしか望んでいない場合

ライセンス収入を得ることを目的とする企業（団体）の場合、ライセンス交渉しかありえない場合がある。

2.3.1.2 知財力の可視化ツール

2.3.1.2.1 概要

ライセンスの適否、また、これを一步拡張したアライアンスによりwin-winの関係を築けるか否かは、特許権等と自社事業との関係を視覚化し、必ずしも知財に精通しない経営者も重要な意志決定をできるように表現することが望ましい。また、問題となる特許権等（単独または特許群）が特定されている場合が多いので、視覚化は、まずこの問題となる特許権等を中心に作成し、利害得失を表現すると意志決定が行い易い。

従って、ライセンスの相談においても、何か適当な可視化ツールが利用できないかどうか検討してみると良い。

2.3.1.2.2 知財力マップ

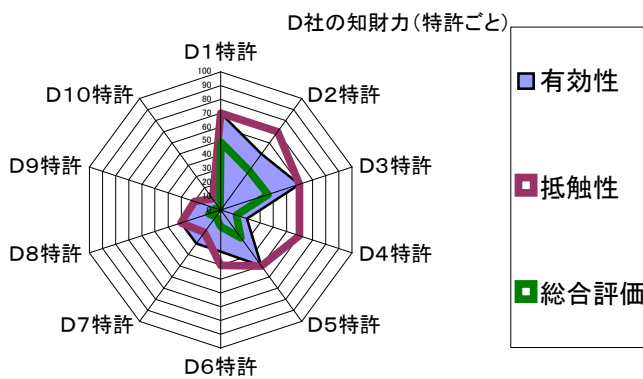
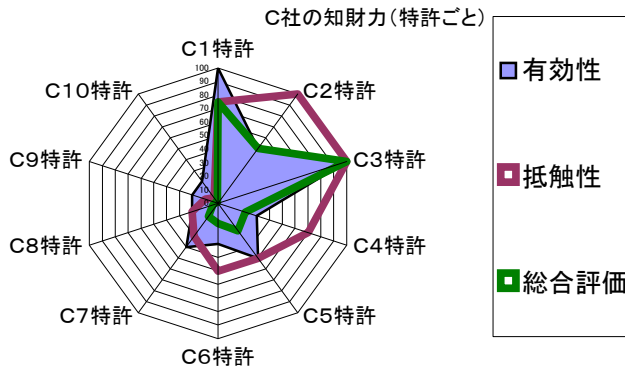
当初ライセンス交渉の俎上に乗っている特許が1件だけであるとしても、その特許の所有者には他にもライセンス対象となりうる特許を持っているかもしれない。許諾製品は、当初いわれていたよりも広く考えた方がよい場合もある。さらに、ライセンス・イン案件であっても、相手方にカウンターとして提示できる自社特許（群）があるかもしれない。自社・先方の事業分野によっては、対象となる特許・製品の範囲が変わってくるかもしれない。このような様々な条件のバリエーションにより、当然ながら実施料は変わってくる。

これを判断する材料として、いくつかのバリエーションについてライセンスのシナリオを立て、ライセンサーとライセンシーについて予想知財力を示す知財力マップを作ることができる。

さらにブレークダウンすると、例えば、A社とB社が複数特許をクロスライセンスする場合に、その調整金としての実施料額や、その調整金をいずれの会社が相手方に支払うべきかは、単純な特許件数だけで決められるものではなく、双方の会社が保有する特許の価値ランクを把握した上で、双方の経営陣が合意しなければならない。

このような場面では、双方の会社全体の知財力に加え、保有特許の価値を総

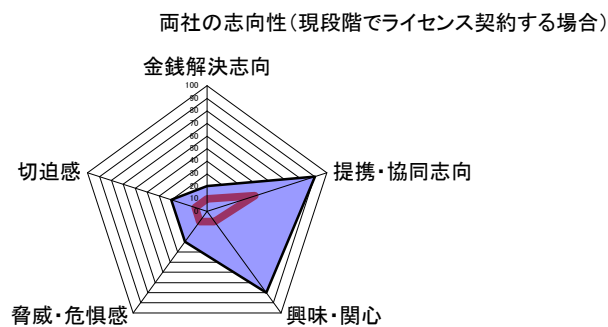
合的に評価した資料が必要となる。



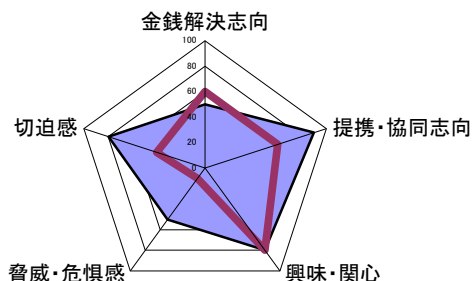
2.3.1.2.3 志向性マップ

すぐには事業化しないが、将来の事業化を見越してライセンス契約を締結する必要がある場合、いつの時点で相手方と契約交渉を開始するかといったアクションのタイミングも、1つの経営判断である。

相手方がまだ興味を示していないなど、現時点で双方の思惑が一致していない場合には、将来、双方の思惑が合致する方向に動くのかどうかを見極めるために、志向性マップが機能する場合もあり得る。



両社の志向性(会社設立後にライセンス契約する場合)



2.3.1.2.4 事業シェアマップ

ライセンス・アウトをしてロイヤルティ収入を得ようとする場合、相手方の事業シェアを把握しておくこと、実施料率に応じた収入見込額を算出できる。実施料率による収入見込額の推移をグラフ化し、これに一時金や毎年の最低実施料を設定した場合のバリエーションを入れてグラフ化するとよい。実施料の率の設定や、実施料の支払い方式（イニシャルロイヤルティ、ランニングロイヤルティ、ミニマム設定の有無等）の決定の判断材料となる。さらに、ライセンス・アウトする対象の事業分野について、相手方を含む主な競合企業の事業シェアも把握し、複数の競合企業にライセンス・アウトする可能性を探ったり、最も有利なライセンス先を見つけることもできる。

自社とライセンス先が競合の場合には、ライセンス・アウトする特許群をグループ分けし、競合先のシェアに応じて実施可能となる時期をグループごとにずらして許諾することも考えられる。この場合には、経年で自社の事業シェアとライセンス先の事業シェアがどのように変化するか、ライセンス・アウトするタイミングがこれにどのように影響を与えるかをいくつかのグラフによって視覚化してみるとよい。

このような見地から、事業シェアを可視化しておくことも重要である。

2.3.1.2.5 パテントマップ

ライセンス交渉において、自社の主張を通すことばかり考えていると埒がわからず、最終的には単純に特許件数だけで実施料を決定することになる恐れがある。

また、ライセンス対象の特許を特定できずに包括的なクロスライセンスをして

しまうと、せっかく強い特許を持っていたことに後から気付いても、みすみす相手方の実施を容認することになりかねない。

このようなことで失敗しないように、具体的にどの特許が重要であるかを見極める必要がある。そこで、自社及び相手方、あるいは第三者の保有特許についてパテントマップを作成して、各特許の位置付けを見極めておくことが重要である。

当初ライセンス交渉の俎上に乗っている特許が 1 件だけであっても、対象特許の属する技術分野、隣接する技術分野について、ライセンス交渉の相手方が保有する特許を洗い出してみる。洗い出した特許群は、一覧表やパテントマップの形にして視覚化するとよい。さらに、対象特許と関連の薄い技術分野であっても、相手方と自社が同種の製品を扱っていれば、その技術分野についても相手方が保有する特許を洗い出し、視覚化してみる。他にもライセンス対象となりうる特許が見えてくる可能性がある。

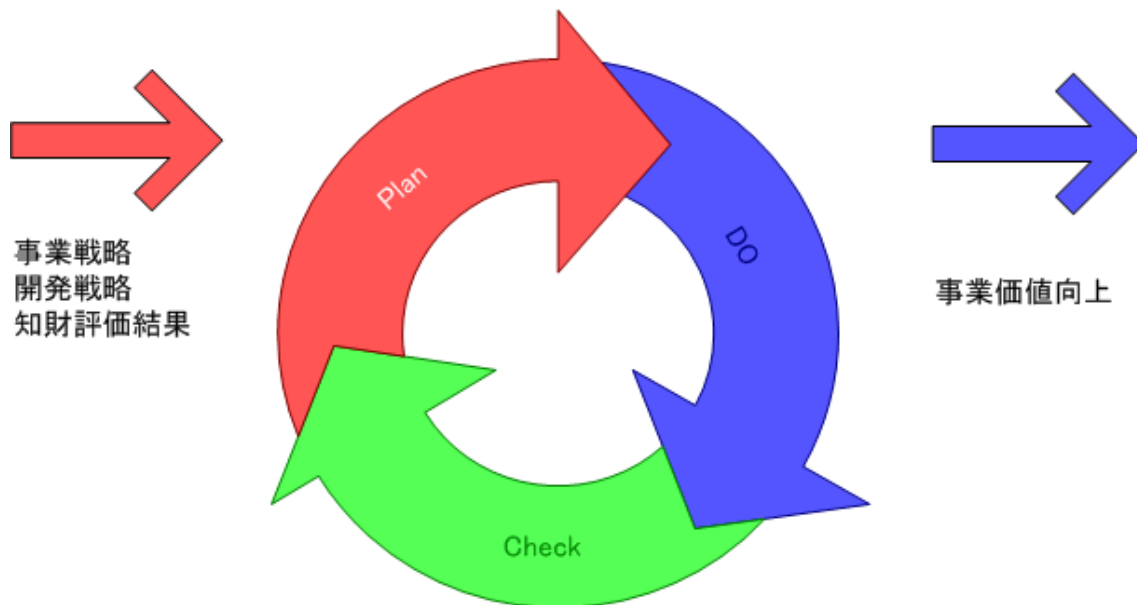
対象特許が実施できる許諾製品の範囲も、交渉の俎上に乗っている製品(群)だけで必要十分かどうか考慮する。ライセンサーとライセンシーが競合する場合には、とりわけ慎重に定める必要がある。この場合にも、考えられる許諾製品を一覧表やマップの形にして視覚化するとよい。

さらに、保有特許群と許諾製品を掛け合わせたマップを作成すれば、自社にとって最も適切な許諾条件が見えてくる。

同様に、ライセンス・イン案件であっても、相手方にカウンターとして提示できる自社特許(群)があるかもしれない。可能性のある自社の特許を洗い出し、視覚化する。また、洗い出された特許をライセンスする場合の許諾製品の範囲も視覚化し、掛け合わせたマップを作成してみる。

このような様々な条件のバリエーションにより、当然ながら実施料は変わってくる。ライセンス・インの対象特許、その許諾製品の範囲、グラントバックする自社特許、その許諾製品の範囲、これらの組み合わせに応じた実施料(一時金の額やロイヤルティの料率)をシミュレーションできるような形で視覚化できれば、経営陣に対して理解を求めるのに有効である。

2.3.1.3 「評価結果」の「事業」に対する反映



Plan 知財戦略
 単独か他社と組むか(アライアンス ライセンス)
 攻めと守りの権利化戦略

Do 戦略実行
 アライアンス、ライセンス契約の締結
 攻めと守りの権利化実行

Check 知財力評価
 事業戦略や開発戦略と知財戦略実行結果の評価
 自社と他社の知財力の評価
 契約対象、契約条件の見直し

2.3.1.3.1 知財評価結果からのプランニング

知財評価結果と、事業戦略、開発戦略とから知財戦略を構築する。より具体的には、自社の現在の知財力で事業戦略が実行できるか否かを判断する。

事業戦略と自社の知財力との評価結果に応じて、以下のように事業に反映することが考えられる。

① 事業戦略が実行できると評価された場合

現在のところ、事業計画が可能な知財力を備えるため、単独で事業を行うことが考えられる。

また、他社が自社の権利を侵害しないが常に監視し、事業の優位性を保つと共に、将来的に他社の権利によって事業が止められる可能性（特許法第72条）が常にあるため、他社に先駆けて、自社にとって重要な技術範囲を権利化して

いく必要がある。

② 事業戦略が実行できないと評価された場合

現在のところ、事業計画が可能な知財力を備えないことがわかる。このため、自社の事業計画が、他社の権利によって実行できない場合には、他社の権利を無効化したり、他社とアライアンスを組んだり、ライセンス契約を結んだりすることによって、事業計画が実施できるような状態にする必要がある。また、将来的に自社が有利な立場となるために、自社にとって重要な技術範囲を権利化していくとともに、他社が使いたくなるような技術範囲を権利化していく必要がある。

また、事業実行を可能にするための費用によっては、事業撤退を考える。

2.3.1.3.2 知財戦略の実行

ここでは、1のプランニングにおいて事業戦略が実行できない場合について記載する。

他社の権利によって事業が実施できない場合には、他社からの攻撃を受けない状態にする必要がある。例えば、無効審判などによって相手の権利を消滅させる。または、アライアンスやライセンスを結ぶことによって、他社から攻撃を受けない状態にする必要がある。

ライセンス契約を結ぶ場合には、相手の権利を十分調査するとともに、自社の事業戦略、開発戦略を十分検討することによって、現在だけではなく将来問題となりそうな権利もライセンスを結ぶようにする。

また、独占禁止法の観点からもライセンス契約内容を検討する必要がある。例えば、私的独占や不当な取引制限の観点、不公正な取引方法の観点などから契約内容を検討する。

さらに、ライセンス契約の更新時に自社の立場が有利になるようにするために、自社にとって重要な技術範囲の権利化、及び他社が使いたくなるような技術範囲の権利化を行うことが重要である。

また、外部の弁理士は、ライセンス契約の交渉や、契約書のチェックなどから参加することが多い。このため、交渉を有利に進めるために、他社の事業や、権利を調査し、他社による権利侵害や、他社の権利の無効理由など交渉を有利に進めるための材料を入手することも有効である。また、顧客が何を望んでい

るかを常に念頭におき、契約書を見る必要がある。

ライセンス契約の交渉に入る前に、例えば、下の表に掲載されている項目など契約書にどのような内容を含めるか検討し、どの点は妥協でき、どの点は譲れないか条件を決めておく。このようにすることで、自社のペースで契約交渉を行うことが可能になる。

ライセンス契約書評価項目例				
大項目	中項目	小項目	例	優先順位
他社との関係	ライセンス料	支払い方法	イニシャルペイメント、ランニングペイメント	
		金額算定方法	売上の割合、製品の個数	
		為替	海外の場合	
		その他	リファイニングチャージなど	
	ライセンス期間	使用開始期間		
		使用終了期間		
	用途制限	技術分野、製品	製品番号指定など	
	グラントバック	販売地域	関東のみ、国指定など	
	報告義務	監査の範囲		
		監査費用	どちらが費用をもつかなど	
報告範囲				
非顕在化特許	公開前の出願の取り扱い			
	公開後、権利化前の出願の取り扱い			
製品の設計変更時の取り扱い				
技術的範囲				
自社との関係	自社の開発計画との関係			
	自社の特許網との関係			
その他	独禁法			
	税法			

ライセンス料の計算

契約交渉において、特にライセンス料の計算に時間が割かれることが多い。このライセンス料の計算は、基本的には当事者間の交渉によって決められる。ライセンス料の形態は、大まかに分けると、ランニングロイヤルティ、定額実施料、両者を併用した実施料の3つに分けられる。

ランニングロイヤルティは、販売額や、販売量に基づくものが多く、また、不実施の場合に備えて、最低実施料を定めることもある。

定額実施料は、実施料が一定になるためライセンサーにとって経理処理が行いやすく、ライセンシーにとっても実施料不払いのリスクを減少するために用いられる場合がある。

また、ライセンス料に影響を与える要素としては、ライセンス契約の種類などの契約内容に基づいた要素、代替的な技術が存在するか否かなどの技術と製品などの性質に基づいた要素、当事者間における需給関係などの当事者間の関係に基づいた要素などがある。

2.3.1.3.3 さらに知る知財評価

知財戦略を実行したら、その結果をチェックすることによって、より効果的

な知財戦略を作成することができる。

このため、チェックする方法として、以下のような方法が挙げられる。

- 自社の知財力や知財戦略の実行を検証するために行うパテントマップ作製
自社のパテントマップを作成することによって、知財戦略を実行した結果、自社がどのような技術範囲を権利かできているかがわかる。また、パテントマップを見ることによって、事業戦略や開発戦略に合わせた権利化が図れているかもチェックすることができる。さらに、他社の製品が自社の権利を侵害していないか調査し、侵害していた場合、次回の契約の際、有利な立場となるための材料となる。

- 他社の知財力の調査及びパテントマップ作製
他社の知財力を調査し、パテントマップを作成することによって、他社がどのように権利化していることがわかり、他社の事業戦略や開発戦略がわかる場合がある。

- 交渉材料として、相手の権利の無効理由を探すための調査
他社の権利の無効理由を調査することによって、次回の契約の際、有利な立場となるための材料となる。

2.3.2 ケーススタディ及びポイント

知財戦略を実行したら、その結果をチェックすることによって、より効果的な知財戦略を作成することができる。

このため、チェックする方法として、以下のような方法が挙げられる。

- 自社の知財力や知財戦略の実行を検証するために行うパテントマップ作製
自社のパテントマップを作成することによって、知財戦略を実行した結果、自社がどのような技術範囲を権利かできているかがわかる。また、パテントマップを見ることによって、事業戦略や開発戦略に合わせた権利化が図れているかもチェックすることができる。さらに、他社の製品が自社の権利を侵害していないか調査し、侵害していた場合、次回の契約の際、有利な立場となるための材料となる。

- 他社の知財力の調査及びパテントマップ作製

他社の知財力を調査し、パテントマップを作成することによって、他社がどのように権利化していることがわかり、他社の事業戦略や開発戦略がわかる場合がある。

- 交渉材料として、相手の権利の無効理由を探すための調査

他社の権利の無効理由を調査することによって、次回の契約の際、有利な立場となるための材料となる。

2.3.2.1 ケース 1：警告からライセンス交渉へ

a. ケース 1

食品包装用ラップフィルムは、使用開始時にフィルム端が視覚でわかるように、従前はいわゆるビニルテープがその箇所に手作業で貼付されていた。やがて自動化装置が開発され、その装置を使用すると、ビニルテープ（粘着テープ）が巻き芯を1周して粘着部同士が粘着された現在のものになっている。A社は、自動包装を見越して、粘着テープが巻き芯を1周して粘着部同士が粘着された構造について特許権を保有していた。B社も自動包装機を採用して市販したところ、1週間位してA社から警告を受けた。

そこで、B社の知財担当部長甲は、A社からの警告に対する対応策を乙弁理士に相談することとなった。乙弁理士は警告書に記載された特許権の経過情報を検索した結果、この特許権の存続期間はあと6ヶ月であることが判明した。このことを甲部長に説明したところ、甲部長は6ヶ月間元の手作業に戻した場合のコストは、数千万円になると頭をかかえた。しかし、乙弁理士は、問題となっている特許権の満了時期が近く、B社製品に差止めをかけても、どこまで市場シェアを伸ばせるか疑問であることから、A社は訴訟等の強行策は採らないであろうと判断した。そこで、A社から本件の特許権のライセンスを受ける方向で甲部長との間で話は決着した。しかし、乙弁理士は甲部長の何かさえない様子が気になり、B社の現状について質問してみた。すると、甲部長はB社の気になる現状について次のように説明した。

A社はこの食品包装業界では後発メーカーで、市場シェアはまだ低い。これ

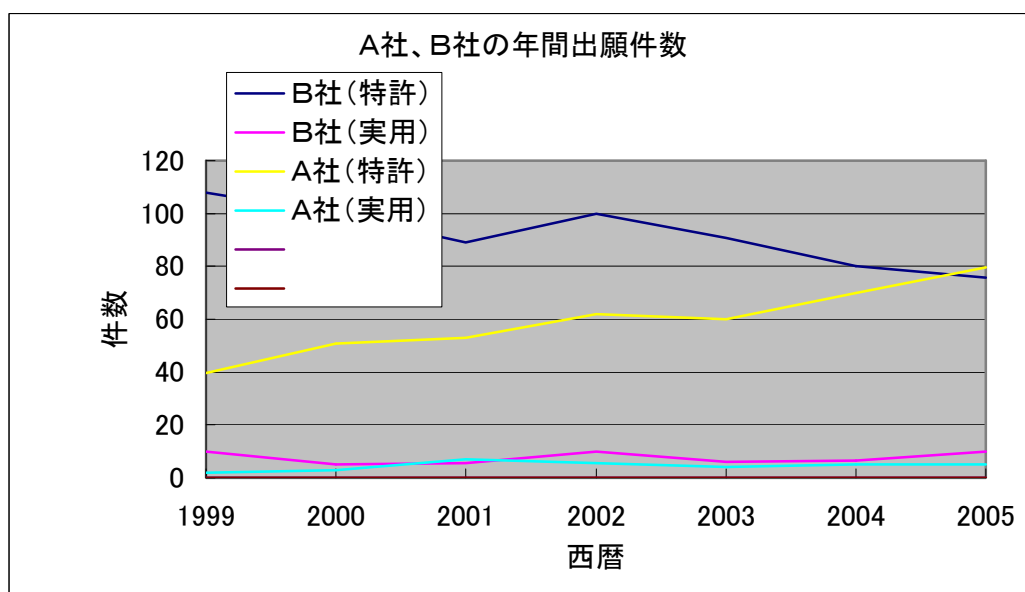
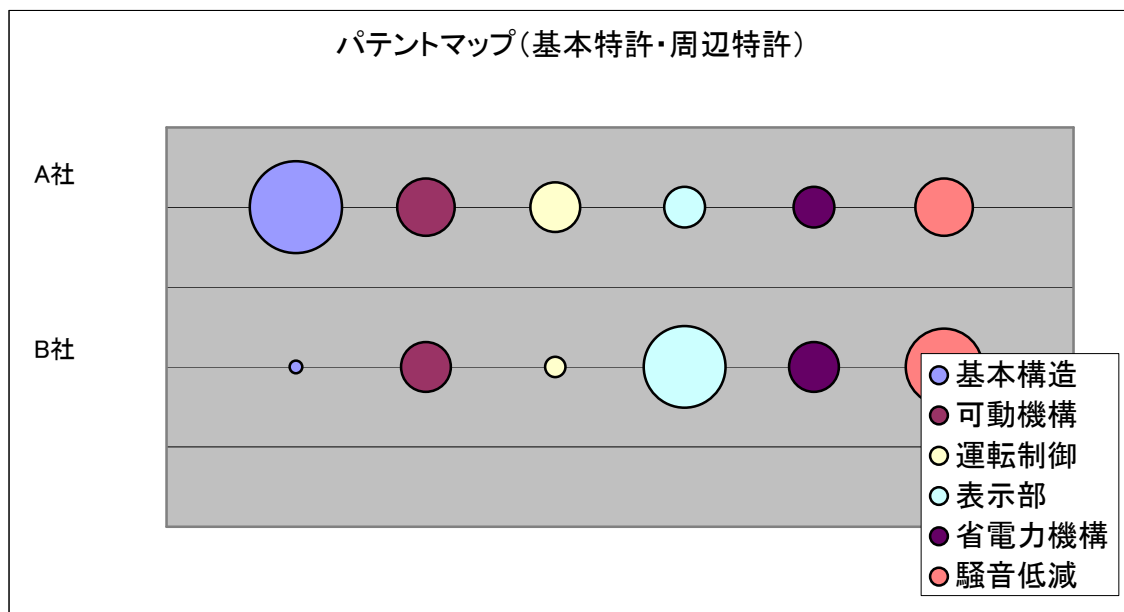
に対して、B社は戦後すぐに先代の社長が興した会社で、この業界では市場シェアはトップである。しかし、B社は長年業界トップを走ってきたことで社内に慢心が芽生え始めており、新製品の開発が思うように進んでいない。一方、A社の開発スピードにはすさまじいものがある。将来、A社がB社の市場を侵食してくることは目にみえている。今回の警告はその警笛であると部長は判断している。甲部長としては、開発部門を刺激する意味からも、近い将来A社と業務提携をすることも視野に入れておくべきであると考えているが、現社長をはじめとする上層部はそのようなことは意にも介していない。

話を聞き終わった乙弁理士は今回のA社の警告の対応にとどまらず、もう少し抜本的なところからライセンス交渉を考え直す必要があると認識し、甲部長にできるだけ協力することを約束してその日の話は終わった。

乙弁理士は早速A社とB社の特許と実用新案の出願件数及び権利内容等について分析に取り掛かった。調査の結果、A社の特許等の権利は、業界トップのB社と同程度の件数を保有していることが判明した。これに対して、B社の保有権利の件数は、後発メーカーのA社と同程度であり、業界トップを走り続けるためには物足りない数であった。

そして、両社の特許等の権利内容を分析して視覚的にわかりやすくするために、パテントマップを作成してみた。その結果、甲部長が危惧していたことがはっきりと見えてきた。A社の特許出願は新規技術の分野に広がっており、特許権も比較的広い範囲をカバーできるものが多数を占めていた。即ち、基本特許又は基本発明の占める割合が多くそれを実用化する周辺技術もバランスよく出願されていた。これに対してB社の特許は現状の装置の改良発明がほとんどで新規な分野の発明は乏しかった。また、乙弁理士の分析の結果、B社の特許等で、A社の事業の邪魔になるものは特に無かった。これに対して、A社の公開特許で、B社の新規の事業計画にとって気になるものが複数あることが判明した。

乙弁理士は、再度甲部長にご足労願ひ、このパテントマップに基づく分析結果を甲部長に説明した。甲部長は自分の不安が的中したことによりかなり動揺した様子で、ライセンス交渉の成功の可能性について乙弁理士に分析を依頼するとともに、上層部を説得するための資料を作成するよう要請した。乙弁理士は協力を約束してその日の話は終わった。



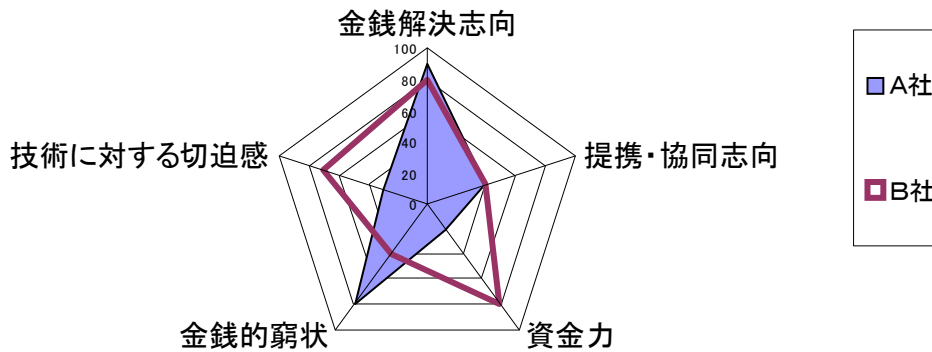
乙弁理士は、B社の上層部を説得するためにどのような資料を作成すれば良いか色々と考えた末、パテントマップと同様、分析した内容を視覚化した可視化ツールを使用するのが最も良い方法であろうと考えた。そして先ず、ライセンス交渉がうまくいくか否かの分析に取り掛かった。

甲部長の協力のもとA社の情報を収集して、両者の思惑について分析してライセンス交渉の成功の可能性について検討してみた。その結果、下記のようなレーダーチャートの結果となった。A社は、開発に力を入れているが資金力に

難点があること。開発成果を何とかして収入に結び付けたいと考えていること。以上のようなことから、金銭的な話し合いにより包括的なライセンス交渉の可能性を探ってみることが望ましいと判断した。

<両社の思惑>

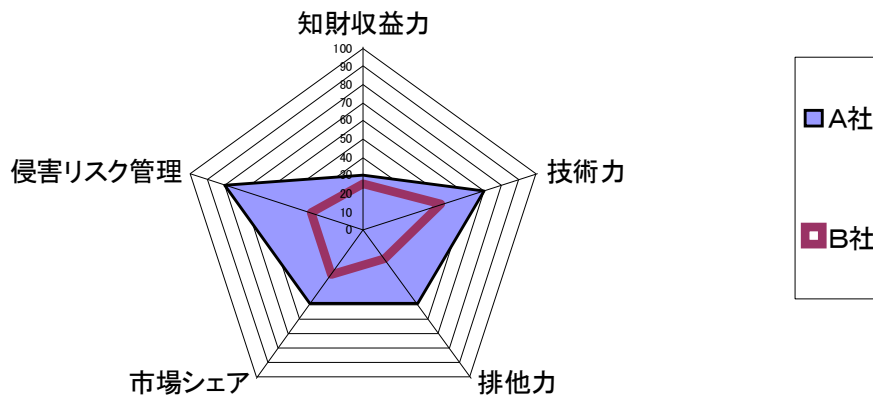
両社の志向性



さらに、乙弁理士は、B社がA社からの包括的なライセンスを得ない場合のB社の3年後の状況について分析したレーダーチャートを作成した。それと同時にライセンスの許諾を受けた場合の3年後のB社の状況についてのレーダーチャートを作成して両者を比較検討した。その結果、B社はライセンスを受けた方が技術力がアップし、しかも市場シェアはトップを維持でき、企業力が増すことが判明した。A社にとっても資金繰りが楽になるメリットがあり、お互いにライセンス交渉のメリットがあると分析結果が出た。

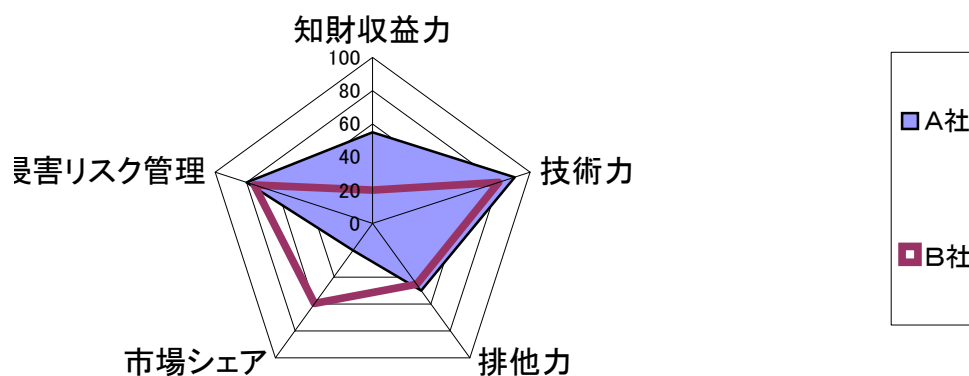
<シナリオ1：ライセンス無しとした場合の3年後の予想構図>

シナリオ1:ライセンス無しとした場合の3年後の予想知財力



<シナリオ2：ライセンスあり（A社→B社）とした場合の3年後の予想構図>

シナリオ2:ライセンスあり(A社→B社)とした場合の3年後の予想知財力



乙弁理士は、分析結果を甲部長に説明し、お互いメリットのある交渉なので、交渉の成立する可能性は高い旨を説明した。甲部長は安堵しこの分析結果を上層部に説明して、今回の実用新案の警告に対する解決を含めて包括的なライセンス交渉ができるように決済を仰ぐこととした。

甲部長は上層部に対してB社の自社技術の現状をパテントマップを使って説明すると共に、レーダーチャートによる包括的なライセンス交渉のメリットと成功の可能性について説明した。ただ、ライセンスとなると月々数百万円程度の金がかかるが、包括的なライセンス交渉に入る方がB社の将来の発展により好ましいことを説得した。最初は、A社との対決一点張りだったB社の上層部は、甲部長の切羽詰った説得から、B社が先代の方針とは異なり技術開発をおろそかにしてきた現況を認識しはじめ、数百万円程度のライセンス料を支払うことで紛争の解決が図れ、業績が向上するなら安いものだということで何とか了解が得られた。

この結果から、乙弁理士と甲部長は、実用新案の警告の交渉ということで、A社と交渉を開始したが、その話の過程で、将来、B社が必ずや実施するであろうA社の公開中の特許も抱き合わせて、金額を数百万円の対価に吊り上げて交渉に臨んだ結果、ライセンス交渉は成立した。後にこれらの特許は全て特許され、B社の商品に使用されている。

Needs
1. 実施の確保 2. 将来の商品開発の自由度を確保
Solution
ライセンス契約支援
Point
1. ライセンスの対象となる権利 2. ライセンス期間

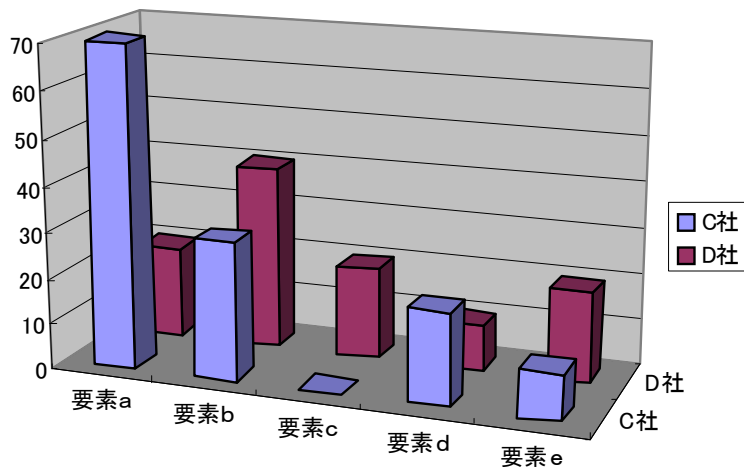
2.3.2.2 ケース 2：包括クロスライセンス交渉

総合電機メーカーC社は、昨年上市された製品Xについて、総合電機メーカーD社との間で、市場シェアの1位と2位を争っている。両社とも、上市に至るまで数年の研究開発を積み重ねてきており、製品Xについて100件を超える

特許群を保有している。

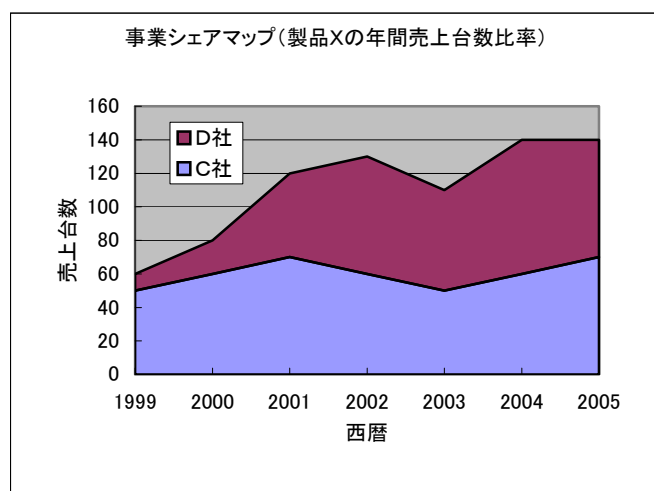
今般、C社では、今後の製品Xの開発の方向性を決めるために、この分野の Patentマップを作って検討した。すると、全般に、C社の方が質の高い特許を保有している傾向にあるものの、要素によってはD社の方が出願数が多かったり、優れた権利を有していたりするところがあり、D社の出方によっては、特許侵害の攻撃を受ける可能性があることが判明した。そこで、C社は、製品Xについて保有する特許ポートフォリオをクロスライセンスして、D社から特許侵害で攻撃される危険をなくしてC社の製品Xの今後の開発の自由度を確保するとともに、可能であればD社からライセンス料収入を得ることで、D社の価格競争力に影響を与えたいと考えた。

要素別出願件数



そこでC社は、D社の製品を分解調査し、これらがC社の保有する特許を侵害していると考えられる点を十数点発見した。これに基づき、C社はD社に対し、「貴社の製品は当社の保有する以下の特許を侵害しているので、対応を検討されたい」と、特許権の権利行使をする意思を表示する旨の書面を送付した。C社知財部では、侵害警告の書面を送るに際して、製品Xの事業部門及び役員に、製品XをめぐるC社とD社の状況について、事業シェアマップ、Patentマップを用いて説明した。特に、今回の侵害警告に対してD社がそのまま侵害を認めてくる可能性は低く、D社サイドでもC社の製品を調査して侵害警告を打ち返してくることが予想されること、その後は双方の特許群をクロスライセンス

する交渉になるであろうことについて説明した。



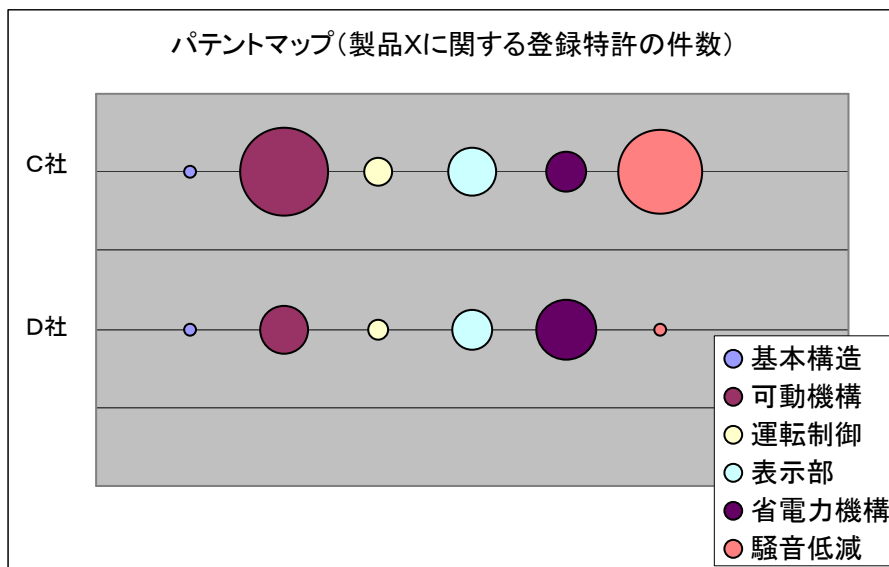
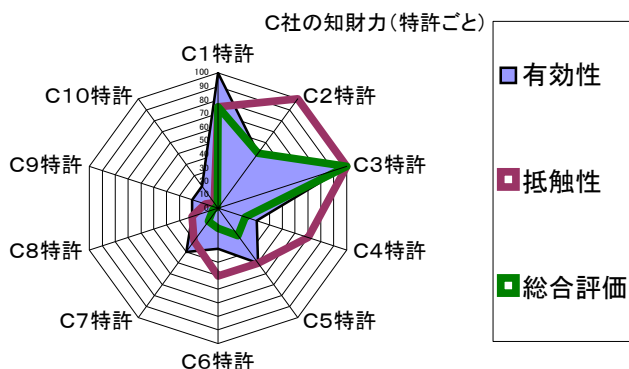
D社は、C社の製品を分解調査し、これらがD社の保有する特許を侵害していると考えられる点を発見した。そして、D社の事業部門と役員に対し、C社も我が社の特許を侵害していると思われるので、対等の立場でクロスライセンスを結ぶことが得策であると提案した。事業部門と役員の下承が得られたので、C社に対し、「貴社の製品は当社の保有する以下の特許を侵害している。については、相互の将来のためにクロスライセンスを目指すことを提案する」との書面を送付し、ライセンス交渉を行なう準備を整えた。

C社とD社は、相互の特許ポートフォリオをクロスライセンスすることを目指す交渉に入った。まず前提として、条件決定方法を、i) 双方で保有する特許のポートフォリオの中から10件を代表特許として選定し、これらについて技術討議を経て評価を行い、ii) その評価と業界相場のライセンス料率から、C社からD社へのライセンス料率と、D社からC社へのライセンス料率を決定し、iii) これらのライセンス料率に双方の事業規模を加味した差額をとってバランス調整金としてのロイヤリティとする、と定めた。

i) の代表特許の評価は、当該特許の有効性(無効事由の有無)、相手方製品の当該特許の抵触性(侵害の有無)、その他の抗弁(先使用など)の有無の3項目について、双方が論争を行ない、正当と認められた見解が採用された。例えばC社の提示した第1特許については、有効性は100点満点中100点、抵触性は75点、その他の抗弁はなく、総合評価として75点が与えられた。同様に、第2特許については50点、第3特許については100点が与えられた。

これを全ての特許について行ない集計したところ、C社の特許ポートフォリオの総合評価は80点とされた。他方、D社の特許ポートフォリオの総合評価は50点とされた。

この段階で、C社知財部では、両社の選定された代表特許について、各特許の有効性、抵触性、これらの総合評価について会社別に知財力マップを作成した。できあがった知財力マップによれば、C社の代表特許群の方がD社の代表特許群に比べて優れていることが明らかであった。そこで、事業部門と役員に対してこのマップを用いて説明し、ある程度D社から両社の持ち出しを調整するための調整金としてのライセンス収入が得られる見込みを報告した。



一方、D社知財部は、C社との議論を通して、総合的な特許群の力はC社特許群の方が優れているとの認識を持ち、議論の結果としての総合評価の点数にも多少の不満があるものの、仕方がないという思いであった。しかし、事業部門や役員に対しては、D社とC社の特許の総件数はほぼ同数であり、無償のクロ

スライセスが可能という見込みで話を始めていたため、目に見えない特許の総合力という話を説得するのはなかなか困難な状況にあった。

ii) の業界相場については、発明協会の書籍「実施料率」を参考に3%とし、C社からD社へのライセンス料率はこれに80/100を乗じて2.4%、D社からC社へのライセンス料率は50/100を乗じて1.5%と計算された。さらに、iii) C社の当該製品の事業規模がD社のその1.2倍あったので、D社の支払うべきライセンス料1×2.4%に対して、C社の支払うべきライセンス料が1.2×1.5%となり、この差すなわちD社からの0.6%の支払が、バランス調整金の基準として計算された。

ライセンス料の支払は、製品の原価に上乗せされるため、D社としては、価格の引き上げか、利益の圧縮を迫られることになる。業界2番手のD社としては、C社と同一の価格で売っているのは売上の伸びが期待できないため、C社価格よりも常に少し安めの価格設定をしてくれている。そこへ、今回のライセンス料が原価にかかってくるのはD社事業部門としては受け入れがたいところがあり、D社知財部から上がってきた契約の稟議の際に、C社とD社の保有特許件数がほぼ同数であるということを根拠にしてかなり強硬な反対が唱えられた。そこで、D社知財部としては、できるだけライセンス料を下げることに注力すべきと判断し、製品Xのみよりも汎用性の高い特許群をさらに許諾特許に加えることとしてC社と交渉し、最終的にライセンス料率を0.5%として、クロスライセンス契約成立の運びとなった。C社の通知から、ほぼ3年が経過していた。

Needs
<ol style="list-style-type: none"> 1. 実施の確保 2. 将来の商品開発の自由度を確保 3. ライセンス収入
Solution
ライセンス契約支援
Point
<ol style="list-style-type: none"> 1. ライセンスの対象となる権利(特許権・対象国・非顕在特許) 2. 対象事業及び製品 3. 変更時の取り扱い(事業・製品) 4. 契約変更のタイミング

2.3.2.3 ケース 3：大学保有特許のライセンス

E大学のG教授は、研究開発テーマのベンチャー事業化を計画している。まず当該事業に関連する特許の調査を行なった所、F大学が保有する特許が見つかったので、G教授はいつも出願相談等でお世話になっているTLO所属のP弁理士に相談し、当該特許のライセンスを受けるべきかどうかのアドバイスを受けた。

P弁理士によれば、「当該事業を行うにあたって、当該特許のライセンスを受ける必要性は低い。」とのことだった。即ち、当該特許を回避して当該事業を行うことは容易であり、さらに、事業化が計画通りに進んで3年後に営業を開始できたとしても、ちょうどその頃には当該特許の存続期間が満了しているのだという。

しかし、G教授は、当該特許に限らずF大学の研究テーマには多大な興味を持っており、また、P弁理士がF大学のパテントマップを作成したところ、将来的に事業で使用したい権利を有することや、知財力マップを作成したところシナジー効果が高いことも判明したため、これを機にF大学と接近したいと考えていた。そのことをP弁理士に話すと、P弁理士はこう言った。

「それでは、F大学との間でライセンス契約を締結しましょう。ランニングロイヤルティだけを規定することにして、イニシャルロイヤルティやミニマムロイヤルティを支払わないことにすれば、余計な費用が発生しません。また、事業化の時期が予想外に早まった場合のことを考えても、まずライセンス契約を締結しておけば、安心して事業化に専念できますね。」

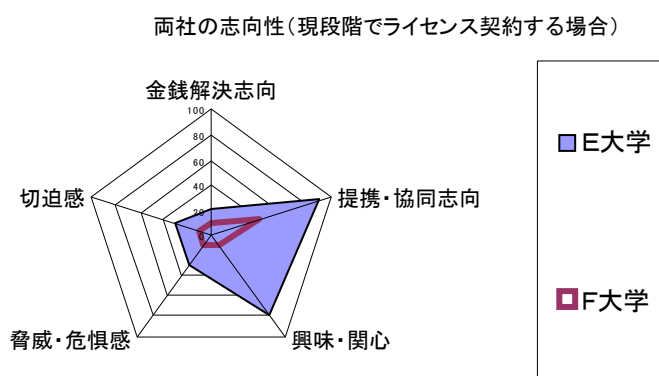
G教授は、P弁理士のアドバイスに従い、F大学にライセンスの申し入れをすることにした。

次に、どのタイミングでF大学と接触すべきかが問題となった。会社設立時期は1年以上先になりそうなので、それからでも遅くはない。その間に当該特許が放棄されればライセンス契約を締結する必要はなくなる。その場合、F大学との接触は当該特許と無関係に別途行なえば良いだろう。逆に、今の時点では、E大学名義で契約締結した所で、結局は会社を設立してから新たに会社名義の契約を締結しなければならず、二度手間になってしまう。

しかしながら、現在のところG教授は、F大学の技術に多大な関心を持っているのに対し、F大学は、あまり興味どころか関心を持っていない。また、現在

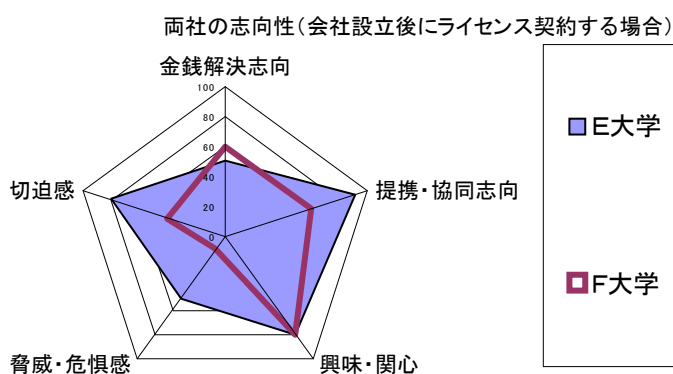
のところG教授の事業が成功するか否かもわからないので、F大学もライセンスの条件をあまり厳しくしてこないことが考えられるため、G教授は広範囲な権利についてライセンスを受けられる可能性が高い。

<両社の志向性（現段階でライセンス契約する場合）>



これに対して、契約交渉を先延ばししてしまうと、G教授の事業化が成功した場合に、F大学としてもライセンスの条件を厳しくしてくる恐れがある。また、ライセンス交渉に失敗した場合、事業が停止させられる恐れがある。

<両社の志向性（会社設立後にライセンス契約する場合）>



このため、G教授としては早期に契約交渉を済ませ安心して事業を行いたいらうと考え、P弁理士は、今の時点ですぐにF大学と接触することを勧めた。その意図は、本来ならライセンスを受ける必要のない研究段階で特許権者に何

いを立てることでG教授の誠意がF大学に伝わり、会社設立後の契約交渉が円滑に進むだろうということ等であった。

「それは良いアイデアですね！では早速・・・」

G教授はそう言って、その場でF大学の知的財産本部に電話でアポイントを取った。

思い立ったらすぐに行動しないと気が済まないG教授の性格にも配慮した、的確なアドバイスであった。

Needs
1. 共同研究のきっかけ作り
Solution
ライセンス契約支援
Point
1. ライセンス料の支払い方法 2. グラントバック

2.2.2.4 ケース4：ライセンスに関する社内経営判断支援

A社はマンション建築を手がける国内で中規模の建築会社で業績はこれまで順調に伸びてきた。しかし、最近、業者間の競争が激しくなり、採算ぎりぎりの受注が増え利益がのびなやんでいる。そこで、従来普及している耐震構造1に代わる新しい耐震構造を売りものとしたマンションを建築することを経営方針として決定した。そして、耐震構造2に関する情報を収集する過程で免震構造に関する複数の特許を所有するベンチャー企業のB社の存在を知った。

B社は某大学の名誉教授の甲が設立した会社で、甲は建物の耐震構造の専門家であり、耐震構造2の発明者である。B社は甲の開発した耐震構造2を普及させるために甲が設立した法人で、自社で建物を建築するほどの資本力、人材を有しておらず、専ら、耐震構造2の普及と技術指導を主な仕事としている。

B社は、この耐震構造2を施工する会員を広く募っており、会員になった法人にはこれらの特許の非独占的通常実施権を設定すると共に、技術指導、ノウハウを供与する契約を結んでいる。会員は、会員になるための契約金と、施工した建物の床面積に応じてロイヤルティとをB社に支払う義務を負っている。

B社と甲は、共有名義で10件の耐震構造2の基本特許と周辺特許を保有しており、この工法を示すサービスマーク（商標）も有している。A社はこのサービスマークでこの会員の他社がマンションのTV宣伝を行っているのをたびたび見ることがある。基本特許は、5年弱の存続期間を残しており、最後の周辺特許が消滅するまでには8年くらいである。甲は、この分野の研究を継続しており、異なるタイプの耐震構造3についても数件特許出願している。こちらはまだ登録には至っていない。

耐震偽装問題が世間を賑わしたこともあり、すでに、マンション業者の約3分の1がB社の会員になっており、徐々にその耐震構造2を採用したマンションも市場に出てきている。B社の会員になるということは、そのサービスマークによって現されるブランドの傘下にはいることを意味するともいえる。耐震構造2を採用している業者が多数となれば、これによって他社との差別化を図ることは難しい。しかし、採用する業者がさらに多数になれば、一種の業界標準になってしまうので、採用していないことが不利に働く可能性もある。また、現在の契約金やロイヤルティは、第一期のものであり、比較的安く抑えられているが、採用する会員が一定数に達した後は、値上がりが予定されている。

さらに、調査の過程で、甲には建築資材の大手メーカーであるC社が協力していることが判明した。C社は、甲が某大学に在籍していた時から甲に研究開発費を提供するとともに、技術開発に協力してきたようである。

そして、C社は、耐震構造2のためのM型ビームやその他の鋼材をB社の各会員に提供する旨の契約をB社との間で結んでいる。そしてB社は各会員に対して、建物の一定の質と安全性を維持するためにC社の資材の使用を推奨している。

実際には、C社の資材を使用した場合に限り耐震構造2の効果を保証しているため、現在のところ、会員すべてがC社からの資材提供に頼っている状況である。会員数が増加するにつれて、C社の供給力を疑問視する声も上がっている。C社では、これに対応して、協力メーカーを募る等の対策を考えて

いるようである。

以上のような状況下で、弁理士乙はA社の担当重役丙からB社との間で耐震構造2に関するライセンスをB社と締結すべきか否かの相談を受けた。

弁理士乙は、担当重役丙にこう尋ねた。

「締結すべきか否かのご相談とのことですが、ライセンス契約を締結しないことにした場合、耐震構造3を採用されるのでしょうか？それとも別の耐震構造4の開発に着手する用意があるとか？」

担当重役丙は答えた。

「耐震構造3についても既に、甲教授と申しますかB社が先行していて、まだいずれも特許は公開段階なのですが、恐らく2~3年のうちには基本特許が成立すると思うんです。だからといって、耐震構造4の開発はまだ白紙段階ですから、開発コストは相当巨額なものになるでしょう。だから私個人としてはライセンス契約をB社と締結すべきと思っているのですが……。ただ、ロイヤルティ支出も莫大なものになるでしょうから、まだ重役になって間もない私なんか他の重役を説得できるという自信がないのです。」

「それでは従来通り、耐震構造1を当面採用しつつ、耐震構造2の基本特許が切れる頃を狙ってB社から安価にライセンス・インしてはどうですか？」

弁理士乙の安易な提案に対して、担当重役は少し苛立ちながら次のように答えた。

「ライセンスの問題だけじゃないんですよ。耐震構造2は従来の耐震構造1と根本的な思想が異なる技術ですから、早くから設計部隊を教育して、設計ノウハウを蓄積させておかないと物になりません。」

弁理士乙は、担当重役丙の苛立ち具合を読み取れないまま、さらにこう提案した。

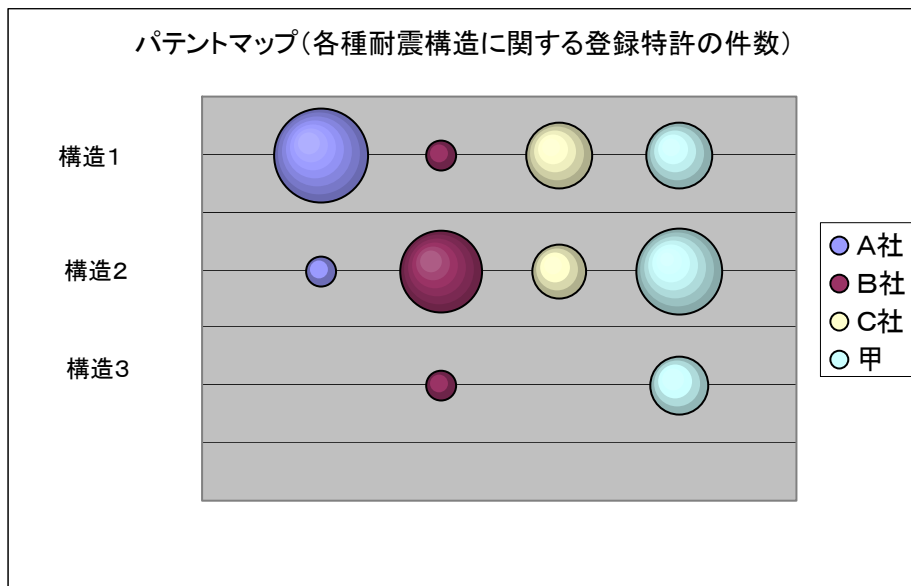
「それでは設計部隊の教育は並行して進めておけば良いんじゃないですか？」

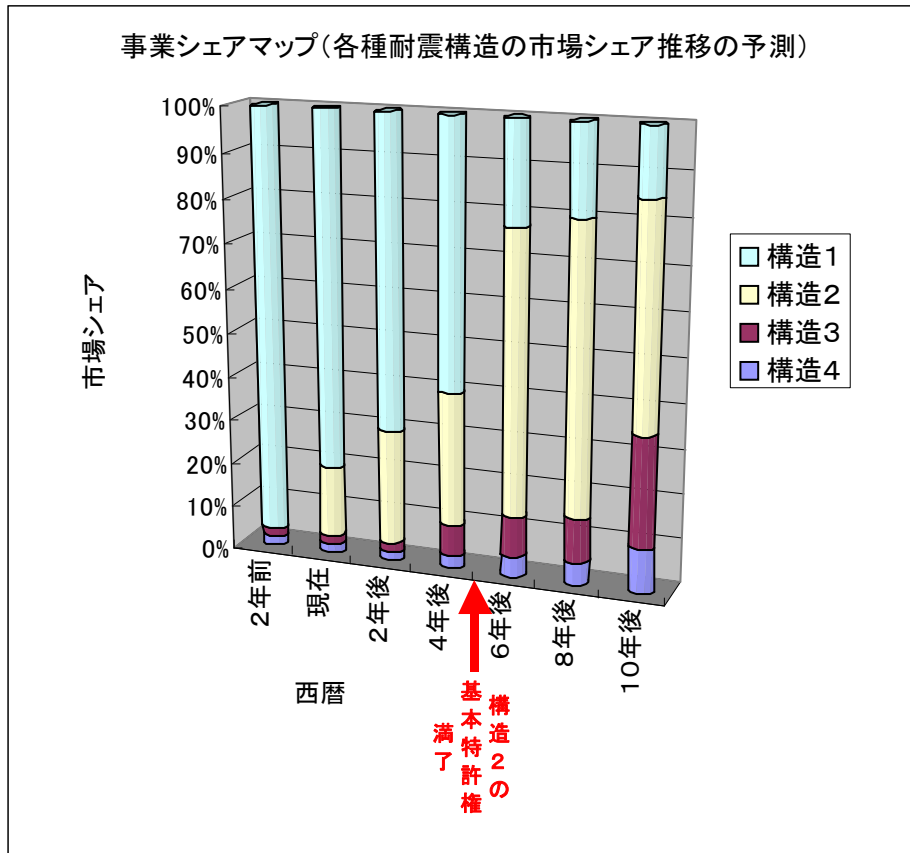
担当重役丙はついにキレて、口調を荒げながら

「そんなヒマもお金もありませんよ！日常業務だって何とか残業しながらやっとなして貰ってるのに、その上、全く新たなことを覚えさせるなんて！！」
と言った。

弁理士乙はさすがに空気を読んで、丙をなだめるようにこう言った。

「つまり、耐震構造2のライセンス・インはどの道必要ということですね。とすると、ライセンス・インすべきという結論は既に出ているわけで、ライセンス・インすべき合理的理由を示す資料など作成すれば宜しいのでしょうか？」担当重役丙は少し笑みを浮かべてうなずいた。弁理士乙は、担当重役丙からのヒアリングで得た情報をもとに、次のようなパテントマップと事業シェア推移の予測マップを作成した。





「つまり5年後が一つの転換期になりそうですね。耐震構造2の基本特許が切れるのを待って耐震構造2を採用し始める会社が少なからずあるでしょう。一方で既存のライセンサー会員も、会を脱退して独自路線を歩み始める可能性があります。そうなってしまうと困るでしょうからB社は実施料率を下げざるを得ないでしょう。すると、新たにライセンサー会員となる会社もありそうです。そこで、これはあくまで一つのシナリオに過ぎませんが、耐震構造2が業界標準となる見込みはかなり高そうなので、あながち絵空事でもなさそうですよ。」
 弁理士乙の説明を感心しながら聞いていた担当重役丙はこう言った。

「なるほど・・・。こんな資料があると社長や他の重役達にも私の懸念が伝わりそうですね。でもこれは極端なシナリオを示していると思いますから、もう少し別のシナリオでチャートを作成してもらえませんか？実は私、耐震構造3のシェアが意外に伸びると予測しているんですよ。耐震偽装問題の発生以降、建築確認申請の結果待ちに相当な時間を費やすようになってしまいましたが、シンプルな耐震構造3を採用した場合にはチェックが楽で早く結果が出ると思うので、手続的に大きなメリットを受けられるように思われます。」

結局、弁理士乙は3通りのシナリオで各種チャートを作成した。このまま耐震構造2のシェアが伸びていく第一のシナリオ、耐震構造3のシェアが急激に伸びる第二のシナリオ、そして、耐震構造2のシェアが伸びずに依然として耐震構造1が最大シェアを確保し続ける第三のシナリオの3通りである。

後日の重役会では、担当重役丙が用意した各種チャートにより重役会メンバーの間で活発な議論がなされた。

その結果、やはり耐震構造2についてのライセンス契約は締結するしかないということが、重役会の満場一致で決定された。

後日の夕方、弁理士乙は担当重役丙の要請により、丙のもとを訪れた。

「ああ先生！お忙しい所、お呼び立てしまして申し訳ありません。資料作成の件でどうしてもお礼を言いたくて……。どうも有難うございました。お陰様でB社からライセンス・インする必要性を他の重役に理解させることができました。これで私も荷が下りた気分です。お礼と言っては何ですが、これから一杯、如何ですか？」

すっかり任務完了気分の丙に対して、弁理士乙は少し顔をほころばせながらもこう言った。

「喜んで頂いて光栄です。しかし、まだこれから大変な任務が残っていることを忘れないで下さい。ライセンス条件をどうするか検討して、B社と交渉しなければなりませんよ。」

担当重役丙は、若干戸惑った様子で答えた。

「しかし……。B社は他の会員との公平を期して、我々にも雛型通りの契約を結ばせるつもりなのだと思います。ライセンス条件なんて交渉の余地はなさそうですよ。」

弁理士乙は、小さく首を横に振って言った。

「いいえ。最初から全面的に相手の言いなりとなるのは危険です。実施料率ぐらいいは、リーズナブルな数字なら比較的簡単に受け入れても良いですが、本件ライセンスは一種のпатентプールですから、独占禁止法上の問題が生じないように契約条項に留意しなければなりません。独占禁止法は契約自由の原則の例外を規定した法律ですから、貴社とB社とで合意すればOKというものでは

なくて、第三者を含めた取引秩序全体を見渡して不当な制約がなされていないような契約を締結しないと、B社ばかりでなく貴社もゴタゴタに巻き込まれてしまいますよ。B社はライセンス契約の中で、資材購入元としてC社を『推奨』していると聞きますが、本当に『推奨』の域にとどまっているのか、それとも実質的には『制約』の域に達しているのかといったことは、雛型を精査し、さらに現実の市場占有率なども勘案してみないと、独占禁止法上の問題が生じるリスクを評価できません。」

担当重役丙の顔が少し青ざめてきた。

「先生！それは困ります。当社はつい先日、コンプライアンス宣言をしたばかりですから、こんな所で法令違反を犯すわけにいきません。それでは、引き続きご相談させて下さい・・・とはいえ・・・今夜だけは区切りということで、一杯行きましょう！」

第3章 M&Aの局面における知財評価

3.1～3.2 [要約]

- 知的財産を含む大型のM&Aが相次いで実行されている。
- M&Aにおける知財評価は、知財単独の評価はあまり行われず、知財の活用が事業キャッシュフローにどう結びついているかの分析・評価が中心となる。
- M&A関係者は、主にコストの問題から上記の分析・評価業務を外部には委託せず、内部で実行している。
- 弁理士の役割としては、同業他社比較によるM&A候補先選定支援や、知財の活用状況の分析支援などが考えられる。

3.1 局面の概要と評価のニーズ

3.1.1 M&Aの局面における知財力評価ニーズ

3.1.1.1 M&Aに至る前の意思決定の局面

ある会社がM&Aの実行に踏み切る意思決定を行うためには、その前段階の社内の検討として、保有している特許権、商標権、著作権等の知的財産を定性的・定量的に評価し、同様に他社の状況についても分析・評価を行い自社の状況と比較することが行われていることが必要であり、ここにまず知財力評価のニーズがあると考えられる。なおこの段階では、必ずしも定量的評価である必要はない。

もう一段進んで、M&Aの実行に向けて、仮定的に「この会社を買収してこの会社の保有する知的財産を自社で活用した場合には、どのような効果が見込まれるのか、おおよその値段はどれくらいか」といった段階では、定量的評価も必要となってくると考えられる。

3.1.1.2 取引の局面（買い手側）

M&A、ライセンス・イン、ライセンス・アウトなどの局面で、対象となっている知的財産について価値評価が必要とされる。ただし、知的財産が活用されている事業の価値評価があれば十分である場合が多く、知的財産そのものの価値評価が必要な局面は比較的稀である。

M&Aの場合には、対象会社の知的財産のみならず、競合企業の状況も含めて評価する必要がある場合もある。

(取引形態別の知的財産の取扱い)

「株式譲渡」「合併・吸収分割」の場合には、株式を通じて知的財産を含む会社または事業全体が間接的に売買されるため、事業と切り離れた知的財産単独の金銭的価値評価が求められる局面はほとんどない。ただし、事業価値の源泉が知的財産にある場合には、キャッシュフローに与える影響（リスク）を定性的に評価して欲しいというニーズはある。また、知的財産について係争中の案件があり影響が重要な場合には、訴訟結果の見通しについての専門家の見解に対するニーズがあると考えられる。更に、潜在的なリスク（偶発債務）も併せて承継することとなるため、将来の訴訟リスクに対して専門家の見解が求められるケースも考えられる。

次に、「事業譲渡」の場合においても、知的財産を含む事業全体が移転するため、株式譲渡の場合と同様に、知財単独の価値評価が求められる局面はほとんどない。ただし、株式譲渡と異なるのは、譲渡する特許権等の知的財産を全て個別に特定する必要がある（特許権等であれば移転登録を個別に行わないと効力が発生しない。）ということである。このため、漏れがないことを確認して欲しいというニーズはある。

最後に、知的財産を個別に「資産譲渡」する場合には、事業と切り離れた知的財産単独の価値評価が求められる場合がある。ただし、実際には当該知的財産を買い手の事業と組み合わせた場合に想定される効果を評価することとなる場合が多い。

	対象の特定	移転登録	偶発債務の承継
株式譲渡	不要	不要	あり
合併・吸収分割	不要	遅滞なく届出	あり
事業譲渡	必要	必要（効力発生要件）	なし
資産譲渡	必要	必要（効力発生要件）	なし

(直接の目的ではない知的財産)

相手方の知的財産の入手を目的とするM&A取引においては、対象となる知的財産についての調査・評価に目が行きがちとなるが、相手方の事業にはそれ以外の多数の知的財産が用いられており、それらがM&A後にどうなるかをきちんと把握しておくことは重要である。ライセンス契約の条項や、ソフトウェアの使用状況によっては、買収後に事業の継続が困難となる場合もあるからである。この場合の価値評価は相手方の知的財産に関してどの程度マイナスの要素があるかを評価することが重要である。

3.1.1.3 取引の局面（売り手側）

譲渡先が行うデューデリジェンスにおいては、知的財産権が独立した項目として検討対象となることは、現状では必ずしも多くないようである。その理由として、知的財産権は無体物であることから資産価値を認識し難く、また、特許の有効性や権利範囲の解釈において、不動産など他の資産には無い特殊性がリスクとして認識されやすい点が挙げられる。

一方、技術系の企業においては、事業シェアや収益の維持に特許などの知的財産権が貢献している場合も多いことから、M&Aの売り手側が買い手側に知的財産権の価値を正しく認識させることは、より良い譲渡条件を引き出すために有効であると考えられる。

特に中小企業を買収先としてターゲットとなった場合には、自社が保有する知的財産について自分自身でもきちんと把握できていない場合も少なくないと想定される。そうした場合に、特許権等権利化されたものだけでなく、著作権や営業秘密（ノウハウ）といったものまで含めた知的財産の棚卸しのサポートが求められると考えられる。

3.1.1.4 グループ間取引の局面

知的財産、知的財産を含む事業または知的財産を保有する会社の株式をグループ間で取引する場合においては、主として税務上の観点から、その取引価格が恣意的な価格ではないことを対外的に説明できる状態にしておくことが重要となる。知的財産自体を売買する場合、または知的財産が事業価値や株式価値に重要な影響を与える場合では、知的財産の定量的、定性的な評価に対するニーズがある。

3.1.1.5 会計上の要請による局面

米国会計基準や国債会計基準によって財務諸表を作成する場合、M&Aによって取得した資産に識別すべき無形資産があればこれを識別して適正な評価額を付す必要がある。これは、M&Aが行われた後に事後的に知的財産を評価する局面である。

3.1.2 M&A関係者ヒアリングの結果

ベンチャーキャピタリスト（証券系、バイオ系）、知的財産コンサルタント、企業知財責任者、政府系金融機関（2機関）に対して「M&Aや資金調達の局面における知的財産の価値評価」についてヒアリングを実施した結果得られた声は、以下のとおりである。

- 投資（または融資）に際して、最も重視するのは経営者とビジネスモデル（とそこから生まれるキャッシュフロー）である。特許等の知的財産はあくまでもビジネスモデルをサポートする道具であり、それ自身が財産的（経済的）価値を持っているという見方はしていない。
- 特許そのものに値段をつけることはない。特許は独立して収益を生み出すものではないため、事業と一体で評価する。ただし、事業を評価する際に特許があることはプラスに寄与する。知財報告書を作成していることも同様。
- 特許は無効となる可能性もあり、ファイナンスの世界ではむしろリスク要因と認識される（→無効リスクの回避策が必要となる）。
- 権利の帰属（ライセンスの有無も含む。）についてはきちんと調査を行う。共有者があったりライセンス・アウトに制限があったりすると致命的な場合がある。また、職務発明もリスク要因となる。
- ソフトウェア等の著作権はそれ自身が単独で経済的価値を持つ場合があり、売上予測ができる場合は特許よりもファイナンスに向いている。
- 融資先が行き詰まり、担保設定していた特許権を処分する際には、客観的評価が必要なため外部へ評価を依頼する場合がある（ただし極めて例外的）。
- 投資にしても融資にしても、外部に評価を依頼することはあまりない。時間的及び金銭的な制約による。もし数万円程度で一定の評価が出せる

今回ヒアリングした範囲内においては M&A に際して特許等の知的財産（権）そのものを金銭的に評価しているという例は（ある程度予想された結果ではあるが）残念ながら見られなかった。他方、M&A の検討段階で対象となる知的財産について、その技術的優位性、持続性、実施品の市場性（現在および将来）、無効理由の有無といった定性的な評価について、簡易、迅速なレポートが安価に提供されるのであれば、利用したいという意見があった。

3.1.3 最近の事例

3.1.3.1 カネボウ化粧品の知的財産の花王への売却（資産譲渡）

2005 年 12 月、花王は産業再生機構およびカネボウからカネボウ化粧品の全株式（普通株式、A 種類株式）を総額 279,025 百万円で取得し、カネボウ化粧品を完全子会社とすることを発表した。

同時に花王は、カネボウ化粧品の株式取得後速やかに、カネボウ化粧品の保有する全ての特許権、商標権、実用新案権、意匠権を 148,000 百万円で取得する予定であることを発表した。

これは、花王が支払ったカネボウ化粧品株式の対価約 2,790 億円のうち約半分が知的財産権であることを示しており、その構成比の高さとともに金額の大きさも注目される。

3.1.3.2 HOYA によるペンタックスの子会社化（株式譲渡→合併）

2007 年 7 月、HOYA はペンタックス株式に対する公開買付けの開始およびこの公開買付け（およびその後の株式交換等）によってペンタックスを完全子会社することを発表した。

買収の対象となったペンタックスは東証一部上場のいわゆる大企業であり、光学機器等の製造・販売といった先端的な技術を事業基盤とする事業を営んでいることから、事業分野に関わる多数の特許権を中心とした知的財産権を保有している。本件はペンタックス株式の売買という形式であったため、当該知的財産権の価値は直接には表面化していないが、取引実行

までの過程では HOYA による当該知的財産権に関する詳細な調査・分析が行われたものと考えられる。特に、HOYA が戦略的成長分野と位置付けているライフケア分野（内視鏡、メディカルアクセサリー、ニューセラミックス、眼内レンズ）においては、HOYA 自身が保有している技術および国内外での営業体制との組み合わせによって事業規模の倍増を目指すとしており、当該分野におけるペンタックスの特許権等は高く評価されている可能性がある。他方、イメージングシステム分野（デジタルカメラ等）における特許等については、当該分野が激しい市場競争環境の下にあって利益の獲得が厳しくなっていることから、相対的に低い評価となっていると考えられる。また、「ペンタックス」ブランドについても「存続させる意向」とはされているものの、ブランドの価値が最も発揮される一般消費者向け製品、すなわちデジタルカメラ等において十分な利益が確保できないような状況を鑑みると、その高い知名度に比して相対的に低い価値しか見出せないといった評価となっている可能性も考えられる。

なお、その後 2007 年 10 月に HOYA はペンタックスを合併することを発表した。この結果、ペンタックスが保有していた知的財産はすべて HOYA が一般承継の形で引き継ぐこととなった。このような場合には、知的財産のみの価値は顕在化しない。

3.1.3.3 英キャドバリーによる三星食品の子会社化（株式譲渡）

2007 年 6 月、イギリスのキャドバリー・シュウエップスはその子会社を通じて、三星食品（大証ヘラクレス上場）株式に対する公開買付けの開始およびこの公開買付け（およびその後の組織再編）によって三星食品を完全子会社することを発表した。

キャドバリー・シュウエップスは、シュウエップス、ホールズ、トライデント、スナップル、バブリシャス等のブランドを有する世界的な製菓会社であり、日本ではガム事業（クロレッツ、リカルデント、ホワイティーン等）においてシェア 18%（第 2 位）、キャンディ事業（ホールズ、メントス等）でシェア約 3%を有している。これに対して、三星食品は「テイカロ」および「キシリクリスタル」ブランドによるキャンディ事業を営んでおり、日本の「のど飴」市場におけるシェアは 14%である。

本公開買付の買付価格は、本件公表の直前における三星食品の株価に対し

て約 70%にも相当する大幅なプレミアムがついており、三星食品単独の財務状況や収益見通しからは説明することが困難な水準となっている。また、キャドバリーと三星食品ではその企業規模が大きく異なっており、三星食品の有する有形資産（不動産、製造設備）や、販売・流通ネットワーク等はキャドバリーにとっては特段の価値を有しないものと考えられる。

実際、ニュースリリースによると、キャドバリーの目的は、日本におけるマーケットシェアの獲得と、キャドバリーの販売・流通チャネルの活用による「テイカロ」「キシリクリスタル」の日本国内および海外での拡販とされており、三星食品の有するブランドが高く評価された結果が大幅なプレミアムになっている可能性がある。

3.1.3.4 ソースネクストによるプログラム著作権および商標権の取得（資産譲渡）

2007年11月、ソースネクストはCDライティングソフト「B's Recorder GOLD7Basic」に関するプログラム著作権および商標権をビー・エイチ・エーから取得したと発表した。

これは、知的財産そのものを対象とした売買であり、取得金額は商標権が1.8億円、著作権が1.2億円となっている。なお、ソースネクストの発表によれば、「B's Recorder GOLD」の売上高は約1億円とのことである。

3.2 ソリューション

3.2.1 課題：対象先の選定

- 自社の知財力および相対的知財力に関する評価（別章参照）を踏まえて、自社の事業を推進していく上で、自社事業の障害となる（＝魅力的な）知的財産およびそれを保有している会社をリストアップ
- 障害を排除する各種方法（ライセンス、アライアンス、無効化、M&A、等）について、それぞれのメリット・デメリットを整理
- M&Aが最適となった場合には、M&Aの各種手法（子会社化、合併、事業譲渡、資産譲渡、等）のそれぞれについて一定の前提をおいておおよその買収金額を試算し、経済的合理性の概要を把握

3.2.2 課題：取引価格の算定

- 事業の継続や将来キャッシュフローに重要な影響を与える知的財産の特定
- ライセンス・イン、ライセンス・アウトの状況把握（包括ライセンスの場合には、対象となっている知的財産の把握を含む）
- 技術動向、他社動向を踏まえた譲渡対象事業および譲渡対象知的財産のリスクの検討
- 自社事業との組み合わせによる譲渡対象事業および譲渡対象知的財産の効果の検討（定性的、定量的）
- 職務発明対価等の譲渡対象知的財産に付随する債務の定性的・定量的分析
- 他社権利侵害リスク等の偶発債務の定性的・定量的分析

3.2.3 課題：売り手のサポート

- 保有する知的財産権を積極的にアピール
- 売り手側の知的財産権に関する先行技術の調査結果レポート作成
- 当該知的財産権を活用した事業計画についてレポートを作成
- 権利の有効性や収益性に関して買い手側に判断材料を提供
- M&A前の業務提携のサポート（知的財産流出防止、権利化支援、等）

3.3 ポイント

3.3 [要約]

○事業から生ずるキャッシュフローが、知財でどの程度プロテクトされているかが重要である。

○直接の目的としていないその他の知財にも留意が必要である。

3.3.1 事業価値評価と資産価値評価

- 1) 現在の企業会計においては、研究開発費は不動産投資のように資産計上されず、すべて費用として扱われている。研究開発は将来にそれを上回る収益が見込まれるからこそ投資しているのであり、その意味では資産に計上されるべき部分もあると考えられる。価値評価

分析上、研究開発費の全部または一部を資産計上する修正を行うことは可能であり、またそのようなことも行われている。この場合見かけの利益が大きくなるが、どの程度修正すべきであるかは難しい問題である。研究開発志向の技術系企業、ベンチャー企業で研究開発投資が先行している会社の評価においてに特に問題となる。

- 2) 株式譲渡等の場合には、直接的に知的財産の価値を評価する必然性はない。しかし、事業から生ずるキャッシュフローの源泉が何であるかは詳細に分析されるべきである。従来は、工場の規模すなわち生産能力であり、作れば売れるという状況の下では生産設備こそがかりの源泉であったが、現在においては、売れるものを生み出すことこそが価値の源泉であり、生産設備を自前で持っている必要すらない。価値の源泉が知的財産にある場合には、それが将来いつまで有効であるのか、次の製品に向けた種まきはなされているのか、などに関心を払うべきである。

3.3.2 知的財産から生ずるキャッシュフローの把握

- 1) DCF法を用いて事業から生ずるキャッシュフローを定量評価する場合は、その結果が多数の前提条件（売上高、利益、マーケットシェア、株価、技術革新、ブランドの顧客吸引力、金利、法規制、等）に依存しており、これらを適切に設定することが難しい。業界全体の市場規模、技術進歩のスピード、代替製品・代替技術が現れる可能性とその場合にどの程度の期間で市場が塗り変わるのか、など想定されるリスク要因が顕在化した場合の影響額を示しておくことが望ましい。
- 2) DCF法を用いて知的財産を直接定量評価する場合は、対象製品・サービスの売上高、超過収益率（またはロイヤルティレート）または寄与率、対象知的財産の経済的な耐用年数、キャッシュフローのリスクに対応した割引率の設定が難しい。
- 3) 割引率にはWACCを用いることが適切と考えられるが、代替案としては、クライアントが通常自社の投資の意思決定に用いているハードルレートを用いることも考えられる。
- 4) 事業から生ずるキャッシュフローのうち、知的財産に帰属する部分

- 5) 特許権が切れた後でも、その技術に対する信用が商標に化体して、超過収益力が持続するケースが見られる。このような効果をキャッシュフローに織り込むと、価値が高くなることとなる。
- 6) 特許権等の有効期間については、ライセンス契約の場合にはライセンス料と比較するとあまり問題とはならないが、特許権等そのものの売買の際には価格に大きな影響がある。

3.3.3 直接の目的外の知的財産

- 1) 対象会社の事業を継続していく上で、ターゲットとした知的財産が必要であることは言うまでもないが、通常はそれ以外の多数の知的財産が事業継続のために必要である。バックオフィスで使用しているソフトウェアも含めて親会社等から無償で使わせてもらっている知的財産がないかどうかを十分に調査する必要がある。
- 2) 対象会社が事業上用いている知的財産の所有者が誰かを完全に把握し、M&A後においてもそれらの使用について正当な権原を有しているように留意する必要がある。
- 3) 小さい会社を大きい会社が買った場合、その時点では何ら訴訟が提起されていなくても、賠償資力が十分になったことを捕らえて、競合企業から権利侵害等で提訴されることがある。したがって、対象会社が過去において権利侵害をしていないかどうか、その事業を拡大してかえってリスクを拡大することがないかどうかを十分に調査しておく必要がある。

3.3.4 税務上の取扱

- 1) 取得した知的財産について、償却による税務メリットが得られる場合は、その税務メリットも知的財産の評価額に含まれるべきである。

3.4 ケーススタディ

3.4 [要約]

- 事業譲渡の場合は、譲り受ける知財の特定、ライセンスを受ける知財の特定、既存のクロスライセンスとの関係整理、などを行ったうえで、取引実行後のキャッシュフローがどうなるかをリスクも考慮して見極めていく必要がある。
- 弁理士は、対象となる権利の特定や、売り手サポートの場合の知財たな卸しなどにおいて、その知識と経験を活用できるものと思われる。

3.4.1 特許権を含む事業譲渡のケース

X社は、電子部品Aを含む多種多様な電子部品を製造・販売している。Y社は、主に電子部品Aと電子部品Bの製造・販売をしている。

電子部品Aは、需要の増大と価格の下落が同時進行しており、技術および価格の両面で激しい競争が世界的に行われている。

X社は電子部品Aの事業で一定の利益を上げていたが、Y社は販売価格の低下の影響を受け、損益面では厳しい状況に追い込まれていた。ただし技術への投資は継続しており、電子部品Aに関する次世代の技術Nについては業界をリードしていた。

こうしたなか、X社はY社から電子部品Aに関する事業（事業A）の事業譲渡について打診を受けた。譲渡対象は、事業Aに関する全ての資産（製造設備、特許、ノウハウ）及び負債ということであった。

ただし、事業Aに関する特許については、引き続きY社において電子部品Bの製造に用いるものがあるため、それらについては譲渡ではなく使用許諾とされていた。

また、X社とY社の間には既に包括クロスライセンス契約が締結されており、2000年12月31日までに出願された特許については、お互いに無償で使用できることとなっていた。

打診を受けたX社経営企画部ではさっそく事業Aの事業価値の検討に着手した。本件は株式譲渡ではなく事業譲渡であるため、譲り受ける資産および負債を個別に列挙した上、そのそれぞれについて譲渡対価を定めて合意する必要がある。当然、特許やノウハウにも値段をつける必要があるが、

事業と切り離して単独で価値を生み出すものではない。したがって、事業 A の譲受けによって増加すると想定される X 社の価値（=X 社にとっての事業 A の価値）を、個々の譲渡対象資産・負債に割り付けていくという作業が必要になる。

事業価値検討のポイントとしては、将来の市場規模、マーケットシェア、売上高、コストなどに加えて、技術 N がいつごろ製品化できるのか、追加的な研究開発費はどの程度必要なのか、他の次世代技術に対する優位性はどうか、現行技術との世代交代はいつまでにどんなスピードで進むのか、などが問題となった。技術 N が次世代の主流技術となるか否かで、X 社にとっての A 事業の価値が大きく違ってしまうためである。

他方、X 社知的財産部では譲渡対象となる特許およびノウハウについての調査を開始した。

知的財産部は、Y 社から入手した対象特許（譲渡およびライセンス）の一覧表と独自に調査した Y 社保有特許の一覧表を突き合わせて、譲渡およびライセンスを受けるべき特許を特定していった。特許特定のポイントは、事業 A の実施に必要な特許が漏れなく含まれていること、譲渡対象とすべきものがライセンス対象に含まれていないこと、X 社にとって不要な特許が含まれていないことである。

次に、譲渡を受ける特許の中で、Y 社が既に X 社以外の他社に対してライセンスをしているものがあるため、Y 社から該当するライセンス契約の開示を受けて、その内容を調査した。一般的なライセンス契約では、特許庁に対する通常使用権の登録は行われておらず、ライセンス契約の中で特許権移転後も新特許権者が同一条件で実施許諾する旨が定められていることが多いためである。

更に、事業 A の実施のために Y 社が他社からライセンスを受けている特許について、Y 社から該当するライセンス契約の開示を受けて調査を行った。必要なライセンスを引き継ぐことができなければ、X 社が事業 A を実施することが困難となる可能性があるためである。

なお、譲渡対象とすべき特許が既存の包括クロスライセンス契約の対象と

なるかどうかについても確認した。X社が事業Aを実施する上では問題とはならないが、既存の包括クロスライセンス契約の実施料率については再交渉を行う必要があるためである。

X社は交渉において、すでにクロスライセンス契約の対象となっている特許権については、譲渡を受けても実質的に事業上のメリットがないため、譲り受ける価値が乏しいこと、電子部品Aの市場は技術革新のスピードが速く、〇年以上前に出願された特許は既に陳腐化していること、技術Nについては量産化まで今後も相当額の研究開発が必要になること、などを主張し、予定された金額を下回る金額で交渉をまとめることに成功した。

3.4.2 M&Aの売り手側を弁理士がサポートするケース

中堅電機メーカーA社は、a事業について現状では収益性を確保できているものの、今後は競争の激化に伴う製品価格の低下が予測され、また、新たに設定された事業戦略に合致しなくなったことから、a事業の譲渡を検討している。譲渡先としては、A社の技術力や販路に興味を持つ同業他社数社が候補に挙げられており、a事業に関連する特許の取り扱いについて、A社から弁理士Pに相談があった。

弁理士Pは、A社が有する国内・外国特許のうち、a事業の実施に必要なものを順次抽出していった。出願日が古い特許の一部は、権利者が代表者名義のままになっているものもあったため、A社への移転手続きが必要となる特許を整理した。更に、A社の既存事業で将来実施の可能性がある特許がないかを精査し、該当する特許については、買い手への権利譲渡ではなく、a事業の範囲に限定した専用実施権などのライセンスによる対応をアドバイスした。a事業に必要な特許リストの提出や権利関係の整理は、買い手側が行うデューデリジェンスによって通常要求されることになるが、売り手側が事前に準備して迅速に対応できるようにすることで、買い手との交渉をスムーズに進めることができた。

また、弁理士Pは、先行特許調査および市場調査の有効性を経営者に説明した上で、作業を開始した。まず、a事業に関連する先行特許調査を行い、企業毎に構造技術、要素技術をマッピングすることにより、各企業の特許上の優位性を把握しやすい形で表した。更に、各技

術がどのようなアプリケーションに適用できるかを市場調査結果に基づいてマッピングすることにより、特許を活用した収益性の観点から各企業が注力すべきアプリケーションを明らかにした。この調査結果は、a 事業に関するA社の技術上の強みを経営者に再認識させると共に、技術上のシナジー効果（相乗効果）を創出可能な買い手候補の絞り込みにも有益であった。買い手との実際の交渉においては、上記の調査結果に基づくレポートを提示し、買い手の事業戦略において、A社の特許がいかに有効に機能するかを説明した。

このような作業も功を奏したのか、A社は希望譲渡価格でa事業を売却することができた。

3.5 資料：知的財産の取扱いに関する日本の会計基準

3.5 [要約]

○現在の日本の会計基準では、M&Aにより得られた資産にオフバランスの無形資産（特許権等を含む）が含まれていたとしても、それに対して取得原価を配分することは強制されていない。

○米国会計基準および国際会計基準では、M&Aにより得られた資産にオフバランスの無形資産（特許権等を含む）が含まれていた場合、それらを個別に認識し適正な価格を付して資産計上することが求められている。

企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書

（平成15年10月31日・企業会計審議会）

三 会計基準の要点と基本的な考え方

3. 取得の会計処理

（3）取得原価の配分方法

① 基本原則

取得企業は、被取得企業から取得した資産及び引受けた負債の時価を基礎として、それらに対して取得原価を配分することとなる。これは、取得と判定された企業結合に特有な処理ではなく、企業結合以外の交換取引により複数の資産及び負債を一括して取得又は引受けた場合に一般的に適用されているものである。すなわち、交換取引により複数の資産及び負債を一括して取

得又は引受けた場合には、まず、支払対価総額を算定し、次にその支払対価総額を、一括して取得又は引受けた個々の資産及び負債の時価を基礎として、それらの個々の資産及び負債に対して配分するのと同様である。その際、取得と判定された企業結合の特徴の一つとして、取得原価としての支払対価総額と、被取得企業から取得した資産及び引受けた負債に配分された純額との間に差額が生ずる場合があり、この差額がのれん又は負ののれんである

② 識別可能資産及び負債の範囲

被取得企業から取得した資産及び引受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なものは、識別可能資産及び負債とよばれる。この識別可能資産及び負債の範囲については、被取得企業の企業結合日前の貸借対照表において計上されていたかどうかにかかわらず、企業がそれらに対して対価を支払って取得した場合、原則として、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の下で認識されるものに限定することとした。例えば、我が国においては、法律上の権利又は分離して譲渡可能な無形資産に対して対価を支払って取得した場合、通常、それらは適当な科目を付されて無形固定資産に計上されることになると考えられる。したがって、**取得した資産に法律上の権利又は分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合には、取得原価を当該無形資産等に配分することができるものとした。**また、取得後短期間で発生することが予測される費用又は損失であって、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている場合には、むしろ、その費用又は損失を負債として認識した方がその後の投資原価の回収計算を適切に行いうると考えた。

③ 識別可能資産及び負債の時価の算定方法

識別可能資産及び負債の時価は、通常、資産を取得した際に適用される一般原則との整合性を考慮して、企業結合日時点での時価を基礎にして算定することとした。本基準では、時価は、強制売買取引や清算取引ではなく、いわゆる独立第三者間取引に基づく公正な評価額であり、通常、それは観察可能な市場価格であるが、市場価格が観察できない場合には合理的に算定された評価額であると考えた。したがって、対象資産及び負債に関して観察可能な市場価格がある場合には、その市場価格が通常最も客観的な評価額であり、企業結合日時点の時価となると考えられる。そのような典型例としては、市場性のある有価証券が考えられる。他方、対象資産及び負債に関して観察可能

な市場価格がない場合の方が現実には圧倒的に多く、そのような場合にも、その時価を何らかの方法により見積る必要があるが、これは取得と判定された企業結合の場合に特有なものではなく、通常の交換取引において取得した場合と同様である。このような観察可能な市場価格がない資産及び負債の時価を見積る際には、独立第三者間取引に基づく公正な評価額を算定する目的との整合性を確保するため、原則として、市場参加者が利用するであろう情報や前提等が入手可能である限り、それらに基礎を置くこととし、そのような情報等が入手できない場合には、見積りを行う企業が利用可能な独自の情報や前提等に基礎を置くこととして、そのような合理的な基礎に基づき見積られた価額は合理的に算定された時価であると考えることとした。その典型例としては、大規模工場用地や近郊が開発されていない郊外地に代表される固定資産が考えられる。特に、時価が一義的には定まりにくい土地等が識別可能資産に含まれている場合において、負ののれんが多額に生ずるときには、その金額を当該土地等に合理的に配分した評価額も、ここでいう合理的に算定された時価であると考えられる。

第4章 資金調達局面における知財評価

4.1～4.2 [要約]

○知財担保融資は、事業から得られるキャッシュフローに着目したファイナンスであり、不動産等の担保とは意味が異なる。

○金融機関には知財評価のニーズが存在するが、コストの面から評価ビジネスは難しい。

○弁理士の役割としては、中小企業、ベンチャー企業に対する知財マネジメント高度化の支援、アドバイスが望ましいと考える。

4.1 局面の概要と評価のニーズ

現在実施されている知財担保融資は、事業から得られるキャッシュフローに対し、ファイナンスを行い、そして、当該事業の保全を行なうため、知財に担保設定をしている。つまり、知財を売却等して資金回収を行なうために担保設定しているのではなく、最終的な処分時における事業継続性を担保するための措置として担保設定が行なわれている。

この場合、資金供給機関は、事業から将来得られるキャッシュフローの確実性がどの程度あるのかという点に、最大の興味があり、その確実性評価の一環として、知財でどの程度、その事業が守られているか評価してほしいというニーズが存在していると思われる。また、ベンチャー企業への投資の場合も事業の評価であるため、同じことがいえる。

一方、知財に明るい資金供給機関からは、「中小企業、ベンチャー企業は知財について必ずしも十分な手当てがなされていないケースが多く、将来の事業競争力の確保に不安が感じられる一方で、米国のベンチャー企業は、特許事務所が顧問につき、知財戦略をアドバイスしているケースもみられ、知財に力を入れており、日本とは事情が大きく異なる」という指摘もある。

従って、優れた知財を保有していることを理由として、直ちにファイナンスが実行されることはほとんどないものの、資金供給機関には、対象とする中小企業、ベンチャー企業が、事業の競争力を確保するために、どの程度、知財を確保しているか知りたいというニーズは当然あるものと考えられ、また、中小企業、ベンチャー企業としても、資金供給機関に対し、事業若しくは事業計画の評価が前提にあるうえで、知財評価により、その事業若しくは事業計画の将

来的な信憑性をアピールできるというメリットが考えられる。

しかしながら、知財の評価はファイナンスの意思決定の主要素ではないため、資金供給機関、そして中小企業、ベンチャー企業もコストがかけられない現状があり、ここにファイナンスの場での知財評価が進まない原因があると思われる。

4.2 ソリューション

事業の競争優位性を確保している知財を認識するためには、その事業の顧客、製品・サービス、戦術という戦略的ポジションの理解が必要である。次に、その戦略的ポジション維持のために知的財産がどの程度確保されているのかという点について、あるべき知財戦略から見た現在の知財の評価、将来の課題をまとめることが具体的なソリューションになる。

ここで問題になるのは、コストと弁理士の役割であるが、あるべき姿としては、上記分析は、弁理士の指示のもと、中小企業自体が行い、弁理士は実際の作業は行なわず、分析、評価の具体的な手法の指導など、中小企業、ベンチャー企業が自分自身で評価ができるような指南役となり、評価結果や難易度の高い判断に対する見解を述べるに留まるべきと考える。理由としては、第一にコストの問題がある、さらに、事業の専門家はあくまでも中小企業自身であるため、彼ら自身が知財戦略を評価・分析できるようになることが、望ましいと考えるからである。

4.3 ポイント

4.3 [要約]

○直接金融においては、企業の成長を支える収益力の評価が第一義的に重要であり、知財評価のウェイトは相対的に小さい。

○間接金融においては、国際的にハーモナイズされた規制やコストの問題などから、金融機関として、知財を積極的に評価したファイナンスに踏み出しにくい環境がある。

4.3.1 理想と現実との乖離

立ち上げ間もなく目ぼしい有形資産の蓄積を行えていない若い企業（とりわ

けベンチャー企業)にとって、唯一の拠り所とあってよい無形資産、すなわち知財を資金調達の直接的な手段とできれば、企業にとってタイムリーな資金調達が可能となるため理想的である。また、直接的な拠り所とならなくとも、資金調達にとって知財の存在がプラス要因となるのであれば、やはり企業にとっては望ましい状況であるといえる。

しかし残念ながら、少なくとも現状においてはこうした土壌は出来上がっていないと断じざるを得ない。このことは直接金融、間接金融のいずれにおいてもそうである。以下具体的に述べる。

4.3.2 直接金融

4.3.2.1 デット・ファイナンス (特に少人数私募債)

中小企業にとって身近な資金調達手法の一つとして、少人数私募債が挙げられる。これは会社法の規定に従って株式会社が発行する社債であり、株式発行による資金調達と違って議決権が発生しないため経営の一貫性を維持しやすい。手続的にも取締役会決議だけで発行を決定でき、社債管理会社を必要としない点でメリットがある。

この少人数私募債は制度上無担保社債であり、有形資産に乏しい中小企業にとって有効な資金調達手段である。しかし無担保ゆえ、そもそも知財を保全としての担保としてみるという枠組みそのものが採り得ない。社債購入者にとっても、発行会社の知財に依存して購入するというよりは、むしろ同社の信用力(知財力、技術力をはじめとした種々の要素に基づいて作り上げられる収益力)に依存して購入するのが通常である。総合的判断の中で、知財に殊更注力した分析を行うこと自体が不自然である。

但し、発行会社自身が発行にあたっての“ふれこみ”として自らの知財をアピールすること自体は有効であるものと考えられ、ここに弁理士が介在する余地は今後発生していく可能性もあると思われる(後述する費用対効果の面の問題はある)。

4.3.2.2 エクイティ・ファイナンス (特にベンチャーキャピタル)

(1) ベンチャーキャピタル (VC) の性質

将来性はあるが、歴史が浅く経営基盤も脆弱なため融資を受けにくいベンチ

チャー企業に対し、株式取得などによって資金を供給する投資会社、または投資事業組合をいう。投資先企業が成長し、株式公開した際にキャピタルゲインを上げることで投資回収するのが一般的である。

(2) VCの立場からみた知財

端的に言えば、VCの投資-回収行動において、保全という考え方自体が馴染まない。それゆえ知財の見方も、それ自体の金銭的価値というよりはむしろ投資対象として適格性があるかの判断の一要素として捉えている。そして、知財という要素は投資判断においては、必ずしもさほどの重要性をもって認識されていない。知財による競争優位性のプロテクトが十全であることは、必ずしも投資対象企業の上場を約束しないからだ。投資対象企業の成長性を支えるのはあくまで同社の本源的な収益性であり、知財によるプロテクトがされていないことがリスク要因とみなされることはあっても、投資すべしと判断する積極要因とはなりえない。そして、知財プロテクトに関するリスク要因よりも大きく明確なリスク要因が多数存在するがゆえに、知財プロテクトに関するリスク要因についての注意が払われる度合いは低いのである。

4.3.3 間接金融

4.3.3.1 金融機関における担保価値算定基準—国際標準としての「バーゼルⅡ」、及びこれに準拠した金融庁マニュアル

知財担保融資が困難である主因として知財の定量評価の困難性がある、と考える向きは多い。

しかし、知財の定量評価の可能性の是非とは別次元の議論として、金融機関における担保価値算定には一定の縛りがある。如何に個別の金融機関において知財に関する価値評価手法を確立したとしても、これをもって直ちに（デフォルトが発生したときに備えた保全の意味での）担保として取り扱うことはできない。

こうした“不自由さ”は、金融検査マニュアルにおける金融機関の引当義務にある。この点詳細に踏み込むと却って本題がぼやけるため以下極簡単に述べる。

①金融機関による資金貸し付けは、その金融機関にとっては「リスク資産」にあたる。この「リスク資産」の適正管理の観点から、金融庁がマニュアルを通

じて各金融機関に対し、リスクの度合い、及び金額に応じた引当金の積上げを義務付けている。この金融庁のマニュアルは日本独自の話ではなく、国際標準としての「バーゼルⅡ」（＝金融機関が抱える様々なリスクと明らかにし、自己資本に見合った健全な経営を金融機関に求めるもの）に準拠したものである。なおこうした縛りは単にマニュアル上のものに留まらず、現実に適正な貸付、引当がなされているか否かについて定期的に検査を行うことでその実効を現実なものとしている。

②その際、「リスクの度合い」を決定する主な要素として、債務者の財務状態（格付）、案件毎の格付、及び保全状況が挙げられる。これらの各要素については、既述の金融庁マニュアルにおいてその定義及び判断基準が厳格に定められている。保全には人的な保証及び物的な担保の双方が含まれる。このうち担保については、「掛目」（＝実際の価額に対して担保価値としてみることが出来る割合）がその担保の種類毎に定められている。この掛目は、価額の安定性や処分の難易に応じてきめ細やかに定められている。そして、ここで掛目の定められていないものについては、掛目＝ゼロ、すなわち保全の意味での担保としての担保価額をゼロとして評価せざるを得ない。

③「引当金」の基準も、債務者格付及び案件格付に応じて定められている。しかして、デフォルト発生の高い融資先への保全の不十分な貸付は、金融機関自らの資金効率を下げることとなるため、望ましくない選択肢となり、当然に取り組みには消極的となる。知財のみに依存した知財担保融資は引当金の算定上は無担保融資となるため、他に積極的に取り組むべき特段の事由が無い限り行わないことが、民間の金融機関としては合理的な選択肢ということになる。

このように、民間金融機関には他の遵守すべき規準があり、知財担保融資に積極的に取り組む理由がない。

4.3.3.2 コスト

とはいえ、複数の金融機関が競合する状況においては、たとえポジション（＝与信と保全とのバランス）の改善には繋がらないとしても、現実の回収見込み可能性を増すのであれば、副担保として知財を担保に徴求することは考えられる。しかしなお、ここに知財担保融資が普及するにあたっての最大の障害がある。すなわちコストである。

担保を徴求するにあたってその評価額を特定することは、金融機関の担当者にとって重要な業務の一つである。典型的な担保として不動産が挙げられるが、その評価にあたっては、自ら評価業務を行う場合もあり、また外部の鑑定会社（多くは金融機関の関連会社であるが）にアウトソーシングする場合もある。いずれの場合においても、担当者の労務、或いは外注費用としてのコストが掛かっている。金融機関がコストを掛けてでも担保評価を行う動機は、その貸付案件への取り組み可否の判断という極めて本質的な点にある他、金融検査マニュアルにおいて義務付けられている「自己査定」の事情もある。資産の価値は時の流れと共に変動していくため、取得した担保について定期的に洗い替え（＝再評価）を行う必要もあり、担保の取得には定期的断続的にコストがかかる。

一般に、不動産担保評価を外部業者に発注した場合の費用は、その所在、評価の難易によって幅があるものの、通常土地建物の場合約7～10万円程度と言われている（なおゴルフ場など特殊な物件の場合、個別具体的に料金は異なる）。

しかるに、現況知財担保価値評価にあたって要する費用は、その数倍を下らない。金融機関としては、こうしたコストを掛けて採算性を下げてまで知財担保融資に取り組む動機は無い、というべきである。

コストこそが、民間の金融機関が知財担保融資に積極的に取り組むにあたっての最大の障害となっていると思われる。評価方法の合理化、画一化を行うこと、また現実の取り組み事案を増やすことにより、評価案件単体の単価を引き下げていくアプローチが考えられるが、この点知財の評価にあたっては、評価額の算定軸として技術的要素（＝実施技術と保護範囲との整合性）、法的安定性要素（＝無効理由など隠れたる瑕疵の存在の可能性）、人的要素（＝実施者の実施能力により実現される価値が異なる）といった複数軸が存在することが、その合理化・画一化のネックになっているものと思料する。

4.3.3.3 弁理士スキルの活用場面

以上述べてきたように、「保全の意味での担保」としては、知財担保は現況未だ十分に機能する環境は生成されていない。しかし、債務者が有する知財がその実施する業務と如何に整合性を有しているか、還元すれば、債務者の競争優位性が知財により如何にプロテクトされており、一定程度の持続性を有するも

のであるかについて、弁理士の立場から提言することは、弁理士のスキル次第で現段階でも可能であると考えられる。

金融機関の案件取り組み可否の判断要素を極めて単純化すれば、

- (1) 要資事情
- (2) 応諾事由＝当該債務者（又は当該事案）の収益性
- (3) 金融機関側の採算性
- (4) デフォルト発生時の保全

という要素に集約される。金融機関においては債務者の提示する事業計画等に基づき融資期間のCF（キャッシュフロー）を予測し、当該与信案件が“ストーリー”として完結するかを判断する。ここで売上推移の予測にあたって、特定の知財の存在が収益向上に寄与することが考えられる。具体的には特定の特許権の存在により他社の参入が阻害され、利益率が向上する場合、或いは他社にライセンス・アウトすることにより直接的にCFを生み出す場合などである。弁理士は、こうした“バラ色のストーリー”が信憑性を有するものか否かを判断することができる。或いは当該事業計画における知財の影響力を測ることにより、金融機関の与信判断の妥当性を増すことができる可能性がある。

つまり、「保全としての担保」ではなく、「収益性の担保」として、知財を評価することは可能であると考えられる。その際には、単に書面や対象製品のみを検討に留まらず、取引先や競合会社といった現実の取引に即した評価をすることが、産業財産権法のプロフェッショナルである弁理士に求められている働きであると思料する。

なお、この「収益性の担保」については、間接金融に限らず、直接金融においても信用力を支える一要因として捉えることが可能と考えられる。この点についての『立証責任』の所在が、直接金融と間接金融とで微妙に異なるものとする。つまり、直接金融においては飽くまで投資家サイドではなく企業サイドにある。従って企業サイドとしては出資を募るにあたり、自らの“知財力”を評価、たな卸しする必要がある。弁理士は企業サイドの依頼に基づいて、その指南役として活躍する場面が考えられる。

一方、間接金融においても、原則的には自らの信用力の立証である以上企業（＝資金需要者）サイドにあるというべきだが、そのスキームによりケースバ

イケースであり、後述するような例では金融機関や公的立場からの知財プロテクト状況の評価に弁理士が介在する余地があるものと考ええる。

4.3.4 担保設定の際の留意点

以上述べてきたように、知財担保による資金調達は、当該知財を用いた事業の継続に必要な資金を得るために担保設定を行うという性質がある。一方で、現行法における権利移転や担保設定に関する規定は、必ずしも上記目的に沿ったものとはいえない面もある。

また、契約においては、自社による実施、活用への制限や他者による実施など、事業競争力を損なう条項が盛り込まれる可能性もあり、十分な注意が必要である。

以下では、企業が知財担保を利用して資金調達を行うにあたり、留意すべき点に言及する。

4.3.4.1. 権利化前の知財を用いた資金調達

(1) 質権設定

特許を受ける権利は質権の対象とすることができない(特許法33条2項)。それゆえ、権利化前の知財を担保提供するにあたっては、後述の譲渡担保に依ることになる。

(2) 譲渡担保

特許を受ける権利の譲渡については、特許庁に対する出願人名義変更届によることとなる。つまり原簿への登録ではなく、あくまで届出手続であり、譲渡担保である旨を何等かのかたちで公示することはできない。

つまり形式上は受ける権利の移転となることから、当事者間におけるライセンス許諾の詳細を明確化しておく必要がある。契約を交わすにあたっては、例えば以下のような特約条項の有無を確認しておく必要がある。

- ・ 第三者への譲渡についての異議なき同意の特約がないこと
- ・ 第三者へのライセンス許諾についての異議なき同意の特約がないこと
- ・ 譲渡担保権者による実施を制限する旨の特約があること

(3) 仮実施権登録制度の活用

なお、平成20年法律改正（平成20年法律第16号）において通常実施権等登録制度の見直しが行われ、仮専用実施権及び仮通常実施権が創設された。担保設定者の独占的实施状態を確保するためにこれらの仮実施権の登録制度を活用することも検討すべきである。

4.3.4.2 権利化後の知財を用いた資金調達

（1）質権設定

質権者は、契約で別段の定の無い限りは当該特許発明の実施をすることができない（特許法95条）。法上は、担保設定者の独占的实施状態を損なう規定とはなっていない。

しかし特約により質権者の実施を認める旨の条項が盛り込まれる可能性もある。質権設定による資金調達にあたっては、個々の契約条項について精査を欠かさず行うことが重要である。

なお質権設定は、印紙代の負担が大きいことから、実務上はあまり活用されているとはいえず、もっぱら後述の譲渡担保による事案が多い。

（2）譲渡担保

権利化後の譲渡担保においても、上記1.（2）において述べた特約条項の有無について確認が必要である。

（3）請求権保全の仮登録、担保仮登録

その他、特許登録令第2条第2号に基づく請求権保全の仮登録、仮登記担保法第1条に規定する「仮登記担保契約」を発生原因とする担保仮登録といった制度が規定されている。これらの規定に基づく登録については、未だ実務上多いとはいえない。活用にあたっては専門家の助言を求めるべきである。

4.4 ケーススタディ

4.4 [要約]

○知財評価だけで資金供給が行なわれる可能性は低いが、しっかりとした知財マネジメントを行なっている企業には、資金が供給されやすくなる可能性は大いに考えられる。

○コストの問題は、ファイナンスの規模を大きくすることで吸収できる可能性がある。

○知財を、知財だけでなく、事業戦略と一体的に評価することで、資金を調達しやすくする公的制度があれば、知財に対するファイナンスの環境も変わっていくと思われる。

4.4.1 VCからの指摘を契機に知財戦略の見直しを行った事例

1) A社は、建設業界や土木業界で用いられる防水シートを主力商品として製造する、素材メーカーである。技術開発部では、最近、サトウキビを原料とする膜状の新素材を開発した。その素材は、引張り強度が強く、防水性にも優れ、土中に埋めると、土壌内の微生物により分解されるという特性を有するものであった。様々な議論の末、その素材を、スーパーやコンビニエンスストアなどのレジ袋として商品化することが決定された。

そのような折、A社の社長Bは、ベンチャーキャピタルである投資会社Cの社員を名乗る男Dの訪問を受けた。社長Bは、ベンチャーキャピタルから資金提供を受ける気はなかったが、とりあえず、話だけでも聞いてみようと思い、その社員Dに会うことにした。

社員Dは、「御社は、最近、新素材の開発に成功されたそうですが、知財管理などは十分なされているのでしょうか。私たち、資金を提供する側から言えば、投資対象となり得る企業の条件としては、卓越した技術力を有していることはもちろんのこと、その技術力を裏打ちする知財戦略が優れているかも重要なポイントであると考えています。」と述べた。

社員Dが帰ったあと、社長Bは、技術開発部長Eを呼び、自社の知財管理の状況説明を受けたが、まだまだ不十分であると考え、不安を感じた。そこで、社長Bは、知り合いに相談し、X弁理士を紹介してもらった。

社長Bは、X弁理士のもとを訪れ、A社における知財管理や知財戦略について

て評価し、アドバイスを行ってくれるよう依頼した。

翌日から、X弁理士は、仲間の弁理士と共に、A社を訪れ、技術開発部の各メンバーと、A社の技術についてヒアリングを行った。具体的には、A社の過去の技術（防水シート等）、そして、近年開発した技術（新素材等）の説明を受け、A社に蓄積されている技術を1つずつ特定していった。

こうして、X弁理士たちは、ヒアリングにより得られた情報を特許事務所に持ち帰り、それらの情報に基づいて、A社はもちろんのこと、競合企業の特許出願等を詳細に調査し、A社の技術に関係する技術動向を調査した。併せて、A社の技術について、出願済みの知的財産の特徴を分析し、いくつかのカテゴリーに分類して、特許マップを作成した。また、現在販売している防水シート等の製品や新たに参入しようとしているレジ袋等の製品について、可能な範囲で市場調査も試みた。

次に、X弁理士たちは、今までの調査・分析の結果を基に、A社の社長B、技術開発部長Eなど共に、A社の製品それぞれについて、技術的価値や、市場性や、他社との競合関係などを検討し、技術的評価、市場的评价、知財的评价をそれぞれ行った。また、併せて、製品毎に、知財戦略上の課題をそれぞれ抽出した。その結果、新素材について、基本発明は十数件出願されているものの、用途発明については、2件しか出願されておらず、その部分が手薄であることが浮き彫りにされた。また、生産を行っていくに当たり、生産技術についても発明となるべきものがあり、それらについては全く出願されていないことも確認された。

そこで、X弁理士たちは、それら課題を事務所に持ち帰り、所内で検討を加え、A社の今後の知財戦略の策定に取りかかった。そして、X弁理士たちは、新素材に関し、用途発明や生産技術について、早急に多数の出願を行うと共に、商品の海外での販売等も考慮して、積極的に外国出願を行っていくなどの基本の方針を取りまとめ、A社に提示すると共に、レジ袋以外の用途への転用や、今後の技術開発の方向性についても、助言した。

社長Bは、X弁理士たちからの報告を受け、今後は、提案された知財戦略の下、新素材について、知的財産を生かした事業展開を進めていこうと決心するのだった。

4.4.2 ロットを上げる事により取り組み可能となった例

甲会社はSNS（＝ソーシャルネットワーキングサービス）における国内大手の企業である。いわゆる“ナナロク世代”と呼ばれる若き代表者の下、有能なエンジニア、プログラマーが集結し、若さゆえの斬新な視点とオタク的な集中力が奏功し、前々期に店頭公開するに至った。

SNSにおける収入源としては、有料会員の登録料もあるものの、大部分はネット広告の広告収入である。SNSを提供する会社としては、甲会社の他に乙会社が存在する。乙会社は近年目覚ましい成長を遂げ、会員数において甲会社を凌駕するに至った。

甲会社は更なる業容拡大を行うべく新社屋及びサーバセンタの建設を計画していた。調達予定額は20億円。甲会社の社長Aとしては、業績の巻き返しを図る観点からも、またIR戦略の観点からも、新規な資金調達手法を検討していた。一方で株主構成維持の観点から第三者割当増資には消極的であった。

社長Aからの相談を受けた金融機関X担当者のBは、従来から担当先である甲会社の技術力が実勢ほど評価されていないことを感じていた。SNSという業務の特性上、その技術内容の詳細を開示することに対して甲会社は消極的であった。また、社長Aは他行にも順次相談する予定であるが、日頃親密にしているBにまずは相談した、とのことであった。

「社債発行か、あるいは協調融資か……。当社の強みを生かせるような、他行とは異なる提案を行うことはできないか？今回の案件を通じて甲会社の技術の高さをアピールすることはできないか？」

そこでBは、社長Aを通じて、甲会社の知財部部長Cに対する権利取得状況のヒアリングを試みた。

「当社の特許権取得状況は……。またプログラムの著作権登録として～。」

C部長の説明を受けてみても、その内容を十分に把握できたとの心象をBとしてはもつことができなかった。上司のD次長に相談したところ、「甲会社に対しては今後も積極姿勢でいく。知財によるプロテクトが当社の競争優位性にどのようなメリットを与えているのかを知ることは、本案件への取り組みだけに限らず当行にとって重要だ。専門家による見解を取るのにどの程度必要なのか調べるように。」との指示を得た。

そこでBは、グループ会社の紹介を経て弁理士Eに相談する機会を得た。

弁理士Eの話では、甲会社の技術分野における特許査定率は相対的に低い反面、厳しい審査基準に則った審査を経て登録に至った特許は無効審判にも比較的耐久力があるため評価の安定性が（飽くまで相対的ではあるが）高いといえる、とのことであった。費用に関しては、甲会社の実施技術と取得している権利との整合性を調査するにあたっては、その所要時間を勘案すれば少なくとも100万円は下らないであろう、とのことであった。決して低コストとはいえないが、与信額、及び収益を勘案すれば案件化可能であると、Bは考えた。

結局その後のD次長、及び審査部門への事前打診の結果、協調融資（シンジケートローン）の組成を甲会社に提案することとした。その際、主幹事行Xとしては、甲会社の特許権、プログラムに関する著作権のほか、SNSのトップページに使用され周知商標となっている当社のハウスマークの商標権といった知財に関する各権利を担保としてとることを条件とした。これは、Xにとっては当社の競争力に関する分析の精度を上げる契機ともなり、一方では協調融資の担保として当社の特許権その他の知財権が評価されることにより、当社の技術力への信頼を高めることとなり、ステークホルダーからの甲会社への期待と信頼とを高めることとなった。もちろんその根底には、甲会社のゆるぎない技術力があつたこと、その事実を認識していた担当者B、及びこれを評価するスキームを確立していた弁理士Eと、各当事者の歯車がうまくかみ合ったという点があることは見逃せない。

本事案のように、対コストの関係でロットの大きい案件であり、かつ金融機関が積極対応する他の事由がある場合、知財を担保として案件に取り組むことが考えられる。但しこの場合であっても、あくまで収益依存の取り組みであり、担保依存での取り組みは困難と思料する。これは、担保処分を行う市場が現時点では整備されていないといった事情もさることながら、そもそも知財そのものが競争優位性を生み出す根源である以上、担保依存となってしまう状態である場合当該担保の資産価値（競争優位性の源泉としての存在意義）を見出すことができない、というパラドックスがあると考えられる。知財担保融資が現実に活発に行われる可能性のある階層としては、本事案のような、ベンチャー発で収益力は見込めるがまだ比較的企業としての歴史が浅いためバランスシート上の資産（とりわけ固定資産）に乏しく、まさに規模拡大に向けた資産蓄積を行おうとする中堅企業、が想定される。

4.5 新しい制度の提案

これまで述べてきたような課題もあり、民間だけの取り組みには限界がある、一方、中小企業自らが事業戦略、知財戦略の検証を行い、さらに高度化を図ることで、資金が調達できるような制度があれば、中小企業の事業を強くするという観点から非常に有益であると考えられる。

ここでは、そのような公的制度について、仮想事案に基づき提案を行なう。

～新しい信用保証制度の提案_仮想事例

P会社の社長甲は、〇〇信用保証協会の相談窓口にいた。新素材の研究施設の設備資金調達手法にあたって相談するためだ。

同社はダンスウェア業界において国内でも中堅どころのシェアを有していた。同社は老舗ゆえの販路における強みがあった。とりわけ全国各地のダンス教室における紹介販売（営業担当者がダンス教室を訪問し、教室主催者の紹介を伴って生徒に販売する方式）は、必ずしも街頭店舗でのマス販売には馴染まない同分野においては有力な武器であった。

その一方でP会社は、ダンスウェアの素材開発において立ち遅れていた。同業他社が関連素材メーカーから有利な条件でウェア素材を入手できているのに対し、P会社が仕入れ段階において競争劣位を余儀なくされていた。自身が研究畑上がりの甲としては、自社における新素材開発を行い、メーカーにライセンス供与を行うことで取引条件の改善を狙い、併せて独自素材の採用によって売価においても利益率の他社比改善を狙っていた。そのためには、自社の知財に関する法的な保護が必要であると感じていた。

そんななか甲が〇〇信用保証協会に足を向けた理由は、最近創設されたイノベーション支援融資保証制度「I N I N G (I Nnovation and I Nvention Guarantee)」についての詳しい説明を聞くためだ。とあるセミナーで同席した知人の社長乙から同保証制度の話を知り、興味を持っていた。

やがて担当者が現れた。挨拶を交わし、制度内容の説明を聞いた。

「今まで特許出願はされたことがありますか。」

P会社は営業力で現在の地位を築いてきた会社である。特許についてはそれとなく話は聞いていたが、実際に出願したことはなく、当然権利も持っていなかった。

「この制度では、保証対象となって頂く会社さんに、技術の事業化への道筋をご説明頂けるようになって頂くことを条件の一つとして保証をお出しいたします。具体的には・・・」

説明によれば、保証条件として特徴的なのは、以下の点であった。

1) 事業化計画審査会での承認

-技術を事業化するにあたって、〇〇保証協会と提携する「事業化計画審査会」での承認を受けること。この審査会には、日本弁理士会から派遣された弁理士が参画しており、技術の事業化にあたっての障害、特に同分野において障害となる先行技術の有無や適切な権利取得についてのアドバイスを行う。また事業化着手後も定期的にフォローアップを行う。

2) 事業化ゼミナール

-個別指導を重視した少人数制のゼミであり、受講者が事業化計画を完成させることを最終目標とした講座を開設している。知財保護の基本的なことから、適切な権利取得、係争のリスクと事業化にあたっての留意点などの指導をうけることができる。こうした指導には多くの弁理士が関与している。審査会へ提出する事業家計画書の作成のハードルが高い企業にとっては、まずこのゼミを受講することにより保証承認への道が拓ける。

資金調達のために自己の知財が活用できるというだけでなく、知財保護の知識・スキルについても習得することができるという点に、甲は強い魅力を感じた。

いざ事業化計画書のフォームを埋めようとしたとき、甲は自社の技術について言葉で説明できるような具体的な認識を持っていないことを認識した。

「これは自社の技術の棚卸しだな。」

甲は思った。もしかすると、この保証制度を利用する一番のメリットは、SWOT分析を技術的側面から行う動機になることかもしれない、と。甲は自らゼミに参加することを決意した。他社の知財保護状況や知財戦略を知る良い機会になるかもしれない。そう考えたからだ。

数回にわたるゼミ参加の結果、無事事業化計画書の承認を受け、P会社は保証承認を受けるに至った。研究所設立資金の調達はもちろん良いことだが、そ

れ以上に、自社の“知財力”の向上を実感できたことが一番の収穫であった、と甲は思っている。

書 名：平成19年度日本弁理士会知的財産価値評価センター報告書
「知財活用の目的に応じた知的財産価値評価手法について
－特に、知財力評価を重視した価値評価－」

発 行：日本弁理士会

監 修：日本弁理士会知的財産価値評価推進センター
http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/ipvepc/index.html

編 集：日本弁理士会知的財産価値評価推進センター特別部

発行日：平成21年3月30日